Die Schutzfähigkeit der Marken

Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde an der hohen juristischen Fakultät der Universität Bern

vorgelegt von

Fürsprecher Viktor Kühne

von Rieden (Kanton St. Gallen)

Druck von E. Nägeli & Co., Pfingstweidstrasse 6, Zürich 5

1940

Die Schutzfähigkeit der Marken

Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde an der hohen juristischen Fakultät der Universität Bern

vorgelegt von

Fürsprecher Viktor Kühne

von Rieden (Kanton St. Gallen)

Druck von E. Nägeli & Co., Pfingstweidstrasse 6, Zürich 5

1940

Die Fakultät hat diese Arbeit am 23. Februar 1939 auf Antrag von Prof. Dr. Ed. von Waldkirch als Dissertation angenommen, ohne damit zu den darin ausgesprochenen Auffassungen Stellung nehmen zu wollen.

Inhalt

1. Kapitel: Begriff und Arten der Marke. Seite

1. Der Begriff der Marke, Abgrenzung von der Ausstattung 5
2. Die verschiedenen Arten der Marke 10

2. Kapitel: Die Voraussetzungen des Zeichenrechts.

3. Die absolute und relative Eintragungsfähigkeit einer Marke. . . . 12

A. Mangelnde Originalität oder Unterscheidungskraft.

4. Einleitung 13
5. Die Unterscheidungskraft zweier Marken im allgemeinen 16
6. Die Unterscheidungskraft der einzelnen Arten von Zeichen 20
7. Die deskriptive Marke 29
8. Die Freizeichen 85

B. Verstoß einer Marke gegen die guten Sitten.

9. Die unsittlichen Marken im engern Sinne 41
10. Die dezeptiven Marken. 43

C. Verstoß einer Marke gegen die öffentliche Ordnung.

11. Die Schutzfähigkeit schweizerischer Wappen und Hoheitszeichen . 48
12. Die Schutzfähigkeit ausländischer Wappen, Hoheits- und andern Zeichen 50
13. Das Rote Kreuz. 51

3. Kapitel: Die relative Eintragungsfähigkeit einer Marke.

14. Das Verhältnis zwischen dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum und den Gerichten bei den Fragen der relativen Eintragungsfähigkeit eines Zeichens. 51
15. Das Warenverzeichnis 53
16. Die rechtlichen Folgen der Registrierung eines Markenzeichens . . 54

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41547622_0034

1. Kapitel.

Begriff und Arten der Marke.

§ 1. Der Begriff der Marke, Abgrenzung von der Ausstattung.

I. Das BG betr. den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. September 1890[1]) betrachtet in Art. 1 als Fabrik- und Handelsmarken:

1. die Geschäftsfirmen;
2. die Zeichen, welche zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher oder landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder auf deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind.

Es hat somit die Marke die doppelte Funktion:

einerseits vom Gesichtspunkte des Fabrikanten oder Händlers aus betrachtet, eine gewisse *Bindung* zwischen ihm und seinem Produkt zu schaffen, sobald dieses Produkt aus seinen Händen kommt;

andererseits vom Gesichtspunkte des Publikums aus betrachtet, ähnliche Produkte voneinander zu unterscheiden, und deren *Herkunft* zu bezeichnen, um es so der Kundschaft, die nicht in direkten Beziehungen zum Produzenten steht, zu ermöglichen, den Gewerbetreibenden, dem sie ihr Vertrauen geschenkt hat, zu erkennen[2]).

Um die Unterscheidung und Feststellung der Herkunft zu ermöglichen, stehen als einfachste Mittel der Name und die Geschäftsfirma, d. h. der Name, unter dem ein Gewerbetreibender oder eine Gesellschaft im Verkehr auftritt, zur Verfügung.

Allein, das Anbringen des Namens oder der Geschäftsfirma ist auf kleinen Gegenständen oft unmöglich. Überdies sind die meisten Namen und Firmen wegen ihrer Häufigkeit oder wegen Fehlens jeglicher Eigenart nicht geeignet, die Aufmerksamkeit des Publikums genügend auf sich zu ziehen, und prägen sich somit nur schwerlich im Gedächtnis ein.

Deshalb wird der Name meist durch ein willkürlich gewähltes Zeichen — die Marke im engern Sinne — ersetzt, das gewissermaßen als Namenssurrogat dient, die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, und damit auf die Ware lenken soll und diese zugleich von andern gleichartigen Waren unterscheidet[3]). Dazu kommt,

---

[1]) Abgeändert durch das BG vom 21. Dezember 1928 (AS n. F. XLV 145), in der Folge zitiert mit MSchG.

[2]) Dunant, S. 81; BGE 55 II 65.

[3]) Dunant, S. 82.

daß die Marke als ein in die Augen springendes und sich dem Gedächtnis leicht einprägendes Zeichen, das dem Käufer sofort erkenntlich ist, in der Reklame leicht mit Erfolg verwendet, und so dem Konsumenten der Kauf der betr. Ware suggeriert werden kann[4]).

Im Sprachgebrauch wird oft eine Unterscheidung zwischen Zeichen und Marke gemacht. Man spricht von einer Marke in dem beschränkten Sinne, in welchem darunter nur die gewählten, gewillkürten Warenbezeichnungen verstanden werden, im Gegensatz zu Name und Firma[5]). Dies die Marke im engern Sinne. — Unter Zeichen oder Marke im weitern Sinn versteht man dann dagegen alles, was als Ursprungsangabe mit der Ware in Verbindung gebracht wird, also neben der Marke im engern Sinn auch den Namen und die Firma[6]).

Unter einer Marke versteht man eine von einem Gewerbetreibenden auf seine *Waren* oder auf deren *Verpackung* gesetzte kurze, in sich geschlossene, und mit einem Blicke wahrnehmbare *flächenmäßige* Bezeichnung, die anzeigen soll, daß die Ware von ihm fabriziert oder in Verkehr gesetzt wurde, und die imstande ist, das gezeichnete Produkt von andern gleichartigen zu unterscheiden[7]).

II. Von der Marke im engern Sinn ist die Geschäftsfirma zu unterscheiden. Letztere ist als ein handelsrechtliches Institut im Obligationenrecht geregelt. Durch das MSchG aber wird die Firma privilegiert, dadurch, daß sich der Schutz dieses Gesetzes über die eigentlichen Marken hinaus auch auf die im Handelsregister eingetragenen schweizerischen Geschäftsfirmen erstreckt, ohne daß ein Eintrag ins Markenregister notwendig wäre.

III. Nicht mit der Marke zu verwechseln ist ferner die *Etablissementsbezeichnung* (enseigne). Diese bezeichnet nicht eine Person, sondern ist eine willkürlich gewählte Benennung eines Geschäftes oder Unternehmens, wie beispielsweise „Sternen", „Bären" u. a. für einen Gasthof. Die Etablissementsbezeichnung genießt keinen Markenschutz, sondern nur den allgemeinen Schutz gegen unlautern Wettbewerb aus OR 48 ff.[8]).

IV. *Die einzelnen Begriffsmerkmale einer Marke:*

1. Das wesentliche Begriffsmerkmal einer Marke ist die *Unterscheidungskraft.* Die Marke muß distinktiv sein, d. h. es muß ihr die Fähigkeit innewohnen, das gekennzeichnete Produkt zu individualisieren. Durch die Marke soll die subjektive Beziehung der Ware zu einem bestimmten Produzenten zum Ausdruck kommen, so daß dem kauflustigen Publikum die Herkunft der Ware aus dem Tätigkeitsbereich eines bestimmten Fabrikanten erkenntlich wird. Zugleich will der Gewerbetreibende mit seiner Marke seine Waren oder Erzeugnisse, die aus seinem Betriebe stammen, von ähnlichen oder verwandten Waren bezw. Erzeugnissen, die aus fremden Unternehmungen hervorgehen, unterscheiden[9]).

Als Marken scheiden demnach aus, Zeichen, denen keine Unterscheidungskraft zukommt, und die demnach nicht die Herkunft einer Sache von einem

---

[4]) Adler, S. 37.

[5]) Kohler, S. 71.

[6]) Seligsohn, S. 34.

[7]) ähnlich Kohler, S. 72; vgl. BGE 55 II 65.

[8]) BGE XVII, S. 517, E. 5.

[9]) BGE 8, S. 105; 10, S. 549; 17 S. 468/69; 18, S. 277; 21, S. 1055; 22, S. 1108; 27 II 616; 50 II 83/84; 58 II 385; Pr. 18 Nr. 17; Bl. 1929, S. 154; GRUR 1926, S. 100 ff. und 216; MUW 27/28, S. 249. — Chenevard, Bd. 1, S. 179 ff. bes. 184; v. Waldkirch: Der Gebrauch der Marke in ZSR 1931, Heft 2, S. 127; Hagens, S. 37; Elster, S. 370; Kohler, S. 117, 158 ff.; Osterrieht, S. 290; Pisko, S. 364; Adler in Oe. P. Bl. 1904 Nr. 4—8, S. 144; Pouillet, 6me éd., §§ 4 und 5.

bestimmten Individuum zu dokumentieren vermögen. Dies kann der Fall sein, weil das Zeichen zu einfach, oder weil es zu kompliziert ist, als daß es im Gedächtnis einen bestimmten Gesamteindruck hinterlassen würde[10]), ferner solche Zeichen, die nicht den Zweck der Individualisierung verfolgen, sondern eine andere Funktion haben, beispielsweise den ästhetischen oder kommerziellen Wert der Ware erhöhen sollen, ferner auch alle Kontroll-, Schau- und Eichzeichen[11]).

Maßgebend für die Frage, ob einem Zeichen Unterscheidungskraft zukomme, oder nicht, ist der Eindruck, den der unbefangene Durchschnittskäufer bei gewöhnlicher Aufmerksamkeit erhält. Soll das Zeichen als unterscheidungskräftig angesprochen werden, so muß es dem Publikum einen sich dem Gedächtnis einprägenden, sinnlichen Eindruck hinterlassen; die individuelle Ware muß aus der Erinnerung an das Zeichen erkannt und von andern gleichartigen Waren unterschieden werden können[12]).

2. Zum Begriff der Marke gehört weiter, daß das Zeichen ein *flächenmäßig* abgeschlossenes Gebilde sei, das durch die Sinne ohne längere Prüfung erfaßt werden kann, und sodann einen Gesamteindruck zu hinterlassen imstande ist[13]).

Daß nur ein flächenmäßiges Gebilde eine Marke darstellen kann, ergibt sich aus Art. 12 MSchG, wonach dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum ein Klischee der Marke einzusenden ist, damit die Marke im Handelsamtsblatt veröffentlicht werden kann. Die Marke wird also als Bild veröffentlicht, und demgemäß auch nur in dieser Darstellung geschützt; plastische Figuren können somit niemals Markenqualität erlangen.

3. *Die markenmäßige Verwendung des Zeichens.*

a) Das MG hat in Art. 1 Ziff. 2 den Begriff der Marke noch eingeschränkt, indem es nur solche Zeichen als Marken gelten läßt, die auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung angebracht sind[13a]).

Der Begriff der Ware und der Verpackung ist vom Begriff der Marke verschieden und letzterem gegenüber selbständig. Somit ist nach schweizerischem Recht nicht Marke die Ware selbst, auch wenn sie eine charakteristische Form hat, ebenso kann nicht Marke sein die Farbe der Ware, der Verpackung sowie auch nicht die Umhüllung, selbst wenn ihre Form eigenartig ist. Es kann also weder die Kugelform einer Seife, noch die eigentümliche Flasche des Benediktinerliqueurs, noch die in vertikaler Richtung gebogene Form einer Zigarettenschachtel als Warenzeichen eingetragen werden[14]). Solche Gebilde sind zwar nicht schutzlos gegen Nachahmungen oder Nachmachungen. Alle diese besondern Erscheinungsformen, in denen eine Ware im Verkehr auftritt, und die das

---

[10]) Kohler, S. 73; Osterrieth, S. 293; Adler, S. 78.

[11]) Teutsch, S. 9.

[12]) Osterrieth, S. 294.

[13]) Gierke, S. 733: „ein Warenzeichen muß dem allgemeinen Begriffe eines Zeichens, d. h. eines dem Auge sich als Merkzeichen darbietendes Gesamtbild entsprechen."

Das RG erklärt in RGE Bd. XVIII S. 85 als notwendige Eigenschaft der Marke, daß sie einen sofort dem ganzen Umfange nach erkennbaren, mit einem Blicke erfaßbaren Inhalt habe. Vgl. ferner Elster, S. 372; Kohler, § 20; Pisko, § 60; GRUR 14, S. 220.

[13a]) (Vgl. BGE 17, S. 468; 18, S. 277; 19, S. 232ff.; 20, S. 103. 25 II 776; 27 II 625; 31 I 140; 35 II 461; 37 II 172; 40 II 360; 50 II 200ff.; 60 II 163. Chenevard I, S. 192ff.; Dunant, S. 313; v. Waldkirch a. a. O., S. 130; Weiß, S. 54ff.)

[14]) Seligsohn, S. 34; vgl. Hauß in GRUR 93, 371.

deutsche Recht unter der Bezeichnung „Ausstattung" zusammenfaßt, genießen in der Schweiz den allgemeinen Schutz gegen unlautern Wettbewerb[15]).

Somit verliert ein Zeichen den markenrechtlichen Schutz, sobald es von der Ware loseglöst auftritt, oder die Verpackung, auf der es angebracht ist, mit der Ware kein Ganzes mehr bildet[16]). Es können hiefür nicht die Bestimmungen des MSchG angewendet werden, sondern solche Zeichen müssen sich mit dem Schutz gegen unlautern Wettbewerb aus OR 48 begnügen.

Das französische Recht hat demgegenüber den Begriff der Marke viel weiter gefaßt. So gewährt es einmal auch der Form, sofern sie technisch weder allein möglich noch gebräuchlich ist, und der Farbe von Ware, Verpackung, Umhüllung, und umschließenden Gefäß markenrechtlichen Schutz. Sodann gewährt es den Schutz auch, wenn die Warenbezeichnungen von der Ware selbst losgelöst sind, im Gegensatz zum schweizerischen Markengesetz, das ein Warenzeichen nur gegen *markenmäßige* Benützung schützt[17]).

b) In strenger Anlehnung an den Wortlaut von MSchG Art. 1 Abs. 2 haben die Gerichte beschlossen, daß nur der Mißbrauch des Zeichens auf *Waren* und deren *Verpackung* markenrechtlich geahndet werden könne. Jegliche Verwendung eines als Marke eingetragenen Zeichens durch Dritte auf Fakturen, Prospekten, Inseraten, Reklamen, Preislisten, Ladenschildern und dergleichen kann also nur nach den Grundsätzen über den unlautern Wettbewerb verfolgt werden[18]).

c) Die Gerichtspraxis hat ferner gestützt auf Art. 1 MSchG den Begriff der Marke streng abgegrenzt vom Begriff der *Etikette*. Diese enthält meistens Angaben über die Herkunft, Qualität, oder eine Gebrauchsanweisung des Produktes, oder verfolgt nur den Zweck, der Verpackung eine andere Erscheinung zu geben[19]).

Eine Etikette mit bloß beschreibenden Angaben genießt den Schutz des Markenrechtes nicht[20]). Dagegen genießt sie ihn, wenn sie die subjektive Beziehung der Ware zum Produzenten kundgibt, m. a. W. wenn die Etikette als Marke gebraucht wird, wenn sie mit ihr ein unteilbares Ganzes bildet, und als Warenzeichen eingetragen ist[21]).

V. Zur Führung einer Marke ist berechtigt jeder Inhaber eines in der Schweiz gelegenen Geschäftsbetriebes[22]), der die Erzeugung, Be- oder Verarbeitung oder den Vertrieb von Waren zum Gegenstand hat. Befindet sich das Geschäft im Ausland, so kann eine Hinterlegung der Marke nur stattfinden, wenn der betr. Staat der Schweiz Gegenrecht hält und der Markeninhaber den Beweis erbringt, daß seine Marke oder Geschäftsfirma im betreffenden Staate geschützt ist.

Unter Waren sind zu verstehen, bewegliche körperliche Sachen, die aus dem Gewerbebetrieb eines Industriellen, Produzenten oder Handelstreibenden stammen, und die Gegenstand des Tauschverkehrs sind[23]).

---

[15]) Seligsohn, S. 34, 243; Pinzger-Heinemann, S. 294.

[16]) BGE 11, S. 52; 19, S. 232; 20, S. 899/900; 22, S. 585; 23, S. 646; 24, II 706; 30 II 594; 37 II 14; 50 II 200; vgl. auch 55 II 65.

[17]) Pouillet, S. 21, Nr. 73ff.

[18]) BGE 27 II 625; 38 II 566, 702; 46 II 151; 50 II 200ff.; 60 II 163; Pr. 13, Nr. 94, E. 6; Bl. Zü. R. 15, Nr. 211; Dunant, S. 115ff. Chenevard I, S. 195ff.

[19]) Dunant, S. 163; Pouillet, S. 39, 47ff.; Schuler, S. 78.

[20]) Seligsohn, S. 38ff.

[21]) BGE 16, 134; 23 I 644; 25 II 292 und 776; 34 II 767; 37 II 172; Z. 45, S. 86; 47, S. 81; Dunant, S. 166ff.; vgl. Kohler, S. 161; Pouillet, S. 35ff.; Seligsohn, S. 39.

[22]) BGE 50 I 325 ff.

[23]) Seligsohn, S. 29, 31.

Da die Ware aus einem bestimmten Geschäfts- oder Gewerbebetrieb herkommen muß, in welchem sie erzeugt, bearbeitet oder verarbeitet werden muß, so ergibt sich, daß als Ware nur bewegliche Sachen in Betracht kommen können[24]). Als Waren sind demnach auch zu betrachten bewegliche Sachen, die mit unbeweglichen verbunden werden sollen, beispielsweise Kachelöfen, Klärvorrichtungen, Gegenstände sanitärer Einrichtungen u. a., solange eine Verbindung noch nicht stattgefunden hat[25]).

Unter den Begriff der Ware fallen auch die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die Rohprodukte der Natur, wie Früchte, Tiere, Erdschätze usw.[26]).

Nicht Waren sind dagegen die immateriellen Güter, denn es ist nicht maßgebend der Niederschlag der Geistestätigkeit, beispielsweise des Schriftstellers, Künstlers, Erfinders in Briefen, Gemälden, Statuen, Büchern, Patentschriften und dergleichen, sondern nur die Geistesschöpfung dieser Personen, das unkörperliche, immaterielle Rechtsgut. Dagegen ist es möglich, daß der körperliche Gegenstand, in dem die Geistesschöpfung ihren Niederschlag erhalten hat, vervielfältigt und in den Geschäftsverkehr gesetzt wird. Dieser Gegenstand kann freilich als Ware betrachtet, und von Verlegern, Druckern usw. mit einem Markenzeichen versehen werden[27]).

Gegenstand der Ware können auch nicht sein die Zeitungstitel: durch den Zeitungstitel sollen nicht die einzelnen Zeitungsexemplare bezeichnet werden, sondern das Zeitungsunternehmen als solches in seiner Gesamtheit. Dieses ist nun offensichtlich keine Ware, sondern ein Geschäftsunternehmen, eine Form der organisierten Tätigkeit[28]).

Streitig ist, ob Marken auf Waren, deren Vertrieb verboten oder die unsittlichen Zwecken dienen, zurückzuweisen seien oder nicht. Ausgangspunkt für die Entscheidung dieser Frage ist der Umstand, daß Waren dazu bestimmt sind, im Tauschverkehr umgesetzt zu werden. Daraus folgt, daß Erzeugnisse, deren Vertrieb auf dem ganzen Gebiete der Eidgenossenschaft verboten ist, nicht als Ware gewertet werden können, somit auch nicht mit einem Markenzeichen versehen werden können. Aus dem Zweck und der Aufgabe eines Zeichens ergibt sich, daß es nur dann die Leistungskraft und Leistungsfähigkeit eines Gewerbetreibenden bestimmen und fördern kann, wenn es vom Staate anerkannt ist. Sofern der Staat Erzeugnisse vom Rechtsverkehr ausschließt, die Leistungsfähigkeit eines Gewerbetreibenden als dem Zweck des Staates und dem Wohl des Volkes zuwidersprechend ansieht, so kann hinsichtlich dieser Waren kein Zeichenrecht erworben werden. Das Zeichen ist nicht dazu da, etwas Rechtswidriges zu fördern[29]).

An dieser von uns vertretenen Auffassung vermag auch die Pariser Übereinkunft Art. 7 für den zwischenstaatlichen Verkehr nichts zu ändern. Wenn auch

---

[24]) Seligsohn, S. 31; vgl. Bericht des Bundesrates über seine Geschäftsführung im Jahre 1928, Justiz- und Polizeidepartement IV, Amt für geistiges Eigentum, S. 11.

[25]) Seligsohn, S. 31; Kohler, S. 119; Bl. 9, 276.

[26]) Seligsohn, S. 32.

[27]) Dunant, S. 90ff., 109ff.; Seligsohn, S. 30.

[28]) Dunant, S. 90; Seligsohn, S. 37; BGE 21, S. 162, E. 3.

[29]) Kohler 1884, S. 214; Chenevard I, S. 402; Adler, S. 62 (mit Angabe weiterer Literatur); Abel, S. 24; Kolb, S. 14.
Anderer Meinung: Pouillet, S. 95; Bry, S. 84; Dunant, S. 91; Seligsohn, S. 32; Braun, S. 222ff.

eine Ausländermarke in der Schweiz für ein Erzeugnis eingetragen werden muß, dessen Vertrieb in der ganzen Schweiz verboten ist, so hat eine solche Marke bloß eine Scheinexistenz. Das Erzeugnis, für das sie bestimmt ist, besteht für den Rechtsverkehr nicht. Hat diese Scheinexistenz drei Jahre gedauert und ist nach Ablauf dieser Frist die Ware noch immer vom Verkehr in der Schweiz ausgeschlossen, so kann nach Art. 9 Abs. 1 MSchG die gerichtliche Löschung der Marke angeordnet werden.

Ist jedoch ein Erzeugnis bloß in einigen Kantonen der Schweiz vom Rechtsverkehr ausgeschlossen, in den übrigen dagegen nicht, so muß es als Ware im Sinne unserer Ausführungen von früher gelten, die mit einem Zeichen versehen werden kann[30]).

§ 2. Die verschiedenen Arten der Marke.

Nach der Gestalt der Marke können wir Bildzeichen, Wortzeichen und gemischte oder kombinierte Zeichen unterscheiden.

I. *Bildzeichen.* Es sind dies figürliche Darstellungen jeglicher Art, vor allem Darstellungen von beliebigen Gegenständen, aber auch reine Phantasiegebilde. Wesentlich ist, daß eine bildhafte Wirkung erzielt wird; gleichgültig erscheint dagegen, ob die Marke aus einem einfachen Bilde oder aus zusammengesetzten Bildern besteht. In letzterem Falle ist der Gesamteindruck aller Bilder maßgebend. Das Bildzeichen appelliert an den Gesichtssinn, es wirkt vor allem auf das Auge. Das Schaubild will den Menschen an eine Ware erinnern, die er schon unter dieser bildlichen Bezeichnung gesehen und deren Güte er erprobt hat. Da also der Sinn des Sehens verwertet werden soll, ist die Anwendung von Bildzeichen besonders für Waren angezeigt, die für den Exporthandel in ferne Länder bestimmt sind; es wird die bildliche Wirkung überall dieselbe sein, bei den zivilisierten Menschen, wie bei den Analphabeten der primitivsten Kulturstufen[31]).

II. *Die Wortzeichen*[32]). Sie waren in Anlehnung an das deutsche und österreichische Markenrecht nach Art. 4 unseres Markengesetzes von 1879 als Marken unzulässig.

Der Grund hiefür liegt in der Angst vor der Monopolisierung der beschreibenden Ausdrücke. Diese Befürchtung ist aber durchaus unbegründet, wenn das Markenrecht in der Praxis sinngemäß angewendet wird[33]). Zudem sind für manche Produkte, z. B. für Nahrungsmittel, ferner chemische und pharmazeutische Präparate die Wortmarken besser zur Individualisierung geeignet, als die Bildzeichen, die dem Gedächtnis rascher entschwunden sind.

Wie das heute geltende deutsche und österreichische Recht, hat denn auch das neue schweizerische Markengesetz von 1890, vielfachen Wünschen und Bedürfnissen von Industrie, Handel und Gewerbe entsprechend, diese Einschränkung fallen gelassen. Heute überwiegen die Wortzeichen zahlenmäßig die figürlichen Marken erheblich[34]). Das natürliche und zweckentsprechende Mittel der Reklame liegt in der Benennung einer Ware mit einem *Schlagwort*,

---

[30]) BGE 13, 427; 20, 110; Kolb, S. 15.

[31]) Katz, Weltmarkenrecht, S. 1.

[32]) Vgl. hierüber spez. Schuppli, E.: die Wort-Marke.

[33]) Kohler: in industrierechtliche Abhandlungen I, S. 8.

[34]) Freund in Archiv für bürgerliches Recht, Bd. 11, S. 287; Seligsohn, S. 37; Kohler, Gew.-Rechtsschutz, Bd. 97, S. 6; industrierechtl. Abhandlungen I, S. 75; BGE 21, 1055; 22, 111; 27 II 616; 27 II 626; 28 II 561.

das dem Geschmack und den Bedürfnissen des Publikums entspricht und sich im Gedächtnis gut einprägt. Das geschickt gewählte und lanzierte Schlagwort ist wie keine andere Art der Reklame imstande, die Aufmerksamkeit des Publikums auf eine bestimmte Ware hinzulenken.

Als sprachschöpferischer und sprachverändernder Faktor hat die Wortmarke im modernen Verkehrsleben eine große Bedeutung erlangt. In der Form der Wortmarke werden unaufhörlich neue Wörter geprägt, die als Benennung neuer Artikel dienen. Setzt die Ware sich durch, so vollzieht sich damit auch die Aufnahme der neu geschaffenen Wortmarke in die Umgangssprache, wobei allerdings die Gefahr besteht, daß das neu eingeführte Wort eine Metastase durchmacht und zur reinen Sachbezeichnung wird. Solche Neubildungen sind z. B. Haemacolade, Novacain, Migränin, Purgen usw. Im Gegensatz zum Begriffsnamen ist die Wortmarke nicht der sprachliche Ausdruck für einen bestimmten Begriff, sondern sie dient dem Interesse des Kennzeichnenden: zwar wird, wenn eine Firma ihre Waren mit einer Wortmarke versieht, diese doch zum Namen der von jener Firma stammenden Produkte, sie ist aber mit dem Begriffsnamen nicht identisch, weil das einzig vorhandene Begriffsmerkmal die Zugehörigkeit zum Namen oder zur Firma im Wort regelmäßig nicht ausgedrückt ist, wie denn auch ein großer Teil der Wortmarken nicht an den Namen des Herstellers, sondern an gewisse wesentliche Eigenschaften der Ware anknüpft.

Da bei der großen Zahl der bereits mit Beschlag belegten Wortmarken die Auffindung neuer eigenartiger Schlagworte mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, so sind vielfach die aus Anfangsbuchstaben des Firmennamens gebildeten Schlagworte üblich geworden, bei denen es sich jedoch meistens nicht um Wortmarken für bestimmte Waren, sondern um eigentliche Firmenbezeichnungen handelt, z. B. Hapag (Hamburg-Amerika-Paketfahrboot AG.), Agfa (AG. für Anilinfabrikation), Fiat (Fabbrica italiana automobili Torino).

Da die Wortmarke der Sprache entnommen ist, ist auch der Schutz des Wortzeichens hauptsächlich ein sprachlicher Schutz. Der Laut des Wortes und nicht die schriftliche Wiedergabe und die Form der Schriftzüge kommen hauptsächlich in Betracht. Die Wortmarke ist ein gedächtnistechnisches Hilfsmittel.

Als Wortzeichen sind zugelassen sowohl Wörter, die bereits der Sprache angehören, als auch Phantasiewörter, d. h. solche, die zur individualisierenden Bezeichnung der Ware erst neu geprägt werden. Ferner auch eine Mehrzahl von Wörtern, ja sogar kurze Sätze, falls sie eine gewisse Einheitlichkeit aufweisen[35])

In einem Punkte unterscheiden sich die Wortzeichen scharf von den Warenzeichen figürlichen Inhalts. Letztere bewähren ihre Unterscheidungskraft mit Hilfe des Gesichtssinnes, ihr Haupteffekt wirkt auf das Auge. Beim Wortzeichen hat in der Regel das Wort die Hauptbedeutung, während das Bild nur eine untergeordnete Rolle hat. Das Wortzeichen ist somit mehr für das Ohr als für das Auge berechnet. Nicht die äußere Form der Buchstaben ist beim Wortzeichen das allein Maßgebende, denn diese Darstellung tritt im Verkehr, wo die Ware unter ihrer sprachlichen Bezeichnung gekauft zu werden pflegt, regelmäßig hinter dem Laut- und Klangwert des gesprochenen Wortes zurück[36]).

Wortzeichen, die der Sprache entnommen sind, vermögen auch durch ihren begrifflichen Sinn zu wirken mittelst der Gedankenassoziationen, die im Verkehr an ihre Bedeutung geknüpft werden. Die Bedeutung eines Wortes wird regel-

[35]) Pinzger-Heinemann, S. 34.

[36]) Seligsohn, S. 37.

mäßig vom Schutz miterfaßt, so daß synonyme Ausdrücke, wie beispielsweise „Mohrengarn" und „Negergarn"[37]) einen Eingriff bilden.

Der Klanglaut eines Wortzeichens ist geschützt, gleichviel in welchen Typen das Wort dargestellt wird. Die Erzielung des gleichen Klanglautes durch gleiche Buchstaben bildet somit stets einen Eingriff, beispielsweise die Bezeichnung „Vaselin" statt „vaséline". „Arno" statt „arnaud"[38]). „eau d'ol" statt „Odol" u. a. m.[39]).

III. *Kombinierte Zeichen.* Sie enthalten Bild- und Schriftelemente, sie appellieren also sowohl an den bildlichen, wie auch an den sprachlichen Auffassungssinn. Unter der Herrschaft des alten Gesetzes war das schriftliche Element nur als ein Teil des Bildes geduldet, das Wort hatte seine Daseinsberechtigung bloß dem Umstande zu verdanken, daß neben ihm figürliche Bestandteile auftraten. Mit der Anerkennung der Wortmarke ist dies anders geworden. Heute ist das sprachliche Element, falls es auch als Wortzeichen schutzfähig wäre, ein wesentlicher Bestandteil der kombinierten Marke, der selbständigen Schutz genießt[39a]).

2. Kapitel

Die Voraussetzungen des Zeichenrechts.

§ 3. Die absolute und relative Eintragungsfähigkeit einer Marke.

Nach dem geltenden Markenrecht herrscht in der Schweiz das allgemeine Prinzip der Freiheit in der Auswahl der Marke. Der Begriff der schutzfähigen Marke wird nicht positiv genauer bestimmt durch Aufzählen der Zeichen, die allein schutzfähig sind (Enumerationsmethode[40]), sondern es gilt die Generalklausel, daß ein Gewerbetreibender unter den Zeichen, die den in Art. 1 des Markengesetzes aufgestellten Begriffserfordernissen entsprechen, freie Wahl hat. In § 1 wurden die Merkmale erwähnt, die erforderlich sind, damit einem Zeichen Markenqualität zukommen kann. Liegen diese Merkmale vor, und ist zudem das Zeichen eingetragen, so kann man von einer Marke im Sinne des BG über die Fabrik- und Handelsmarken sprechen.

Diese allgemeine Regel erleidet allerdings gewisse Ausnahmen, dadurch daß der Kreis der zulässigen Zeichen durch spezielle Gesetzesbestimmungen enger gezogen wird, indem diese Gesetzesbestimmungen das Vorhandensein von gewissen über den Art. 1 des MSchG hinausgehenden Voraussetzungen für das Entstehen und den Weiterbestand des Zeichenrechts verlangen. Sind diese Voraussetzungen des Zeichenrechts nicht gegeben, so kann ein Zeichen keine Markeneigenschaft erlangen.

Je nach den Wirkungen, die das Fehlen solcher Voraussetzungen des Zeichenrechts auf die Eintragung eines Zeichens ausübt, unterscheidet die Markenrechtsliteratur absolute und relative Eintragungshindernisse. Erstere beruhen

---

[37]) Bl. 5, 269.

[38]) Seligsohn, S. 38.

[39]) MuW 25, 255; 1931, 453; GRUR 1931, S. 1079.

[39a]) BGE 23, 645; Revue 15, Nr. 71; vgl. auch Kohler in GRUR II, S. 7ff.

[40]) So in England und Italien; vgl. Katz, Markenrecht aller Kulturländer, S. 138, 182.

darauf, daß beim Zeichen selbst gewisse Merkmale fehlen, letztere haben ihren Grund darin, daß bestimmte äußere Tatsachen, beispielsweise Rechte Dritter am Zeichen, die Verweigerung des Eintrages erheischen. Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum berücksichtigt die relativen Eintragungshindernisse nur dadurch, daß es dem Anmelder eine vertrauliche Mitteilung macht, gemäß Art. 13 MSchG. Dagegen fehlt ihm die Möglichkeit, den Eintrag wegen relativer Eintragungsunfähigkeit zu versagen, im Gegensatz zum deutschen Patentamt[41]). Die Fragen der relativen Eintragungsfähigkeit werden bei uns den Gerichten überlassen.

Über die Frage der absoluten Eintragungsfähigkeit eines Zeichens sagt das MSchG in Art. 3 Al. 2: „Öffentliche Wappen, oder andere als Eigentum des Staates oder einer schweizerischen Gemeinde anzusehende Zeichen, die in der Marke einer Privatperson aufgenommen werden, genießen den gesetzlichen Schutz nicht. Gleiches gilt auch für Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind. Sodann bestimmt Art. 14 Al. 2 MSchG: „Das Amt hat die Eintragung zu verweigern, wenn die Marke als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält, oder wenn sie gegen bundesgesetzliche Vorschriften, oder gegen die guten Sitten verstößt."

Über das, was als Gemeingut zu verstehen ist, gibt das Gesetz keine nähere Auskunft. Nach der Praxis des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, sowie der Gerichte, insbesondere des Bundesgerichtes, wie auch nach der Literatur, sind zum Gemeingut insbesondere zu rechnen: Zeichen ohne jede Unterscheidungskraft. Sachbezeichnungen, namentlich Angaben über die Beschaffenheit und die Bestimmung der Ware, und Freizeichen, d. h. Marken, die an sich Unterscheidungskraft haben können, dieselbe aber infolge des Gebrauchs durch eine beträchtliche Anzahl einzelner Personen verloren haben. Unter dem Begriff der Sachbezeichnungen ist der Hauptfall derjenige der sog. deskriptiven Zeichen. Es sind darunter Marken zu verstehen, die auf die Beschaffenheit, Eigenschaften, Herstellung oder Bestimmung der Ware hinweisen, für die sie verwendet werden[42]).

Die besondern Gründe, die die absolute Eintragungsfähigkeit der Marke als solche, ohne Rücksichtnahme auf Rechte Dritter ausschließen, teilen wir in der Folge in folgende Hauptkategorien ein:

A. Mangelnde Originalität oder Unterscheidungskraft.
   1. Im allgemeinen.
   2. Deskriptive Marken.
   3. Freizeichen.

B. Verstoß gegen die guten Sitten.

C. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung.

A. Mangelnde Originalität oder Unterscheidungskraft.

§ 4. Einleitung.

Dem Markenrecht ist die Unterscheidungskraft etwas eminent wichtiges und charakteristisches, denn wegen mangelnder Unterscheidungskraft wird ein Zeichen schon deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen, weil die Unterschei-

---

[41]) Vgl. Deutsches Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen in der Fassung der Bekanntmachung des Reichsministers der Justiz, vom 7. Dezember 1923, § 5.

[42]) Vgl. BGE 54 II 406ff.; v. Waldkirch: Der Gebrauch der Marke, S. 21.

dungskraft ein wesentliches Merkmal der Marke ist. Jede Marke muß mithin originell und unterscheidungskräftig sein. Über den Begriff der Originalität besteht eine ganze Reihe von Gerichtsentscheiden, in denen indessen immer zuerst untersucht wird, ob ein Zeichen Gemeingut sei, worüber sich weitgehende Erörterungen vorfinden. Wird die Eigenschaft eines Zeichens als Gemeingut verneint, so wird einfach gesagt, weil das Zeichen nicht Gemeingut sei, so sei es ein originelles Zeichen und über die Originalität selber wird nur wenig oder nichts mitgeteilt.

Der Begriff der Unterscheidungskraft steht mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr in einer derart engen Wechselbeziehung, daß die beiden Begriffe nur bei gleichzeitiger Nennung und Behandlung voll verstanden werden. Die nachstehenden Ausführungen sollen denn auch dieser Tatsache Rechnung tragen.

Um den Begriff der Unterscheidungskraft zu verstehen, muß davon ausgegangen werden, daß der Schutz des Warenzeichens auf der gesetzlichen Annahme beruht, es sei im Gebrauch und in der Öffentlichkeit bekannt. Ist die Marke in Interessentenkreisen als Sonderbezeichnung bekannt und anerkannt, wobei der Markeninhaber nicht unbedingt bekannt sein muß[43]), so hat sie im Verkehr eine distinktive Bedeutung erlangt. Dies wird dadurch erreicht, daß eine genügende Anzahl maßgebender Personen sie als Kennzeichen der Herkunft einer Ware aus einem bestimmten Gewerbebetriebe, oder als Kennzeichen eines Gewerbebetriebes selbst auffaßt[44]).

Endzweck eines Markenzeichens ist immer der Hinweis auf einen ganz bestimmten Gewerbebetrieb, so daß Zeichenübereinstimmung nur dann vorliegt, wenn die Öffentlichkeit irregeführt werden kann, also wenn Verwechslungsgefahr besteht. Ist ein jüngeres Zeichen einem älteren gleich oder ähnlich, sind die beiden Zeichen jedoch für Waren bestimmt, die einander nicht gleichartig sind, so wird dadurch die Herkunft der Ware zu keinerlei Verwechslungen Anlaß geben. Gleiche oder ähnliche Marken verschiedener Zeicheninhaber für nicht gleichartige Waren können als schutzfähig anerkannt werden[45]). Die Originalität eines Zeichens ist deshalb relativ, für die *eine* Ware kann ein Zeichen originell sein, für die andere nicht[46]).

Ein Zeichen ist weiter auch nur dann geeignet auf eine bestimmte Herkunft hinzuweisen, wenn es eigenartig ist[47]), also nicht bereits allgemein verwendet worden ist, so daß es sich dem Gedächtnis der Abnehmer der Ware leicht einprägen kann.

---

[43]) Köhler, W.: Die Verwechslungsgefahr, S. 138 139.

[44]) Hagens, S. 251.

[45]) Über die Frage der Verschiedenartigkeit vgl. BGE 56 II 404; 57 II 444; 38 II 708 und dort angeführte Zitate.

[46]) Chenevard I, S. 209; Hagens, S. 91; Osterrieth, S. 293ff.; Dunant, S. 144; Pouillet, S. 34; Elster, S. 371.

[47]) BGE 18, S. 274ff.; 20, S. 95; 21, S. 1055; 22, S. 92, 470ff., 1108; 23 I 644; 23 II 1630; 25 II 308 und 775; 27 II 616; 28 II 128, 557ff.; 30 II 123, 597ff.; 31 I 516 und 744; 33 I 658; 33 II 331ff.; 34 II 770; 35 II 337, 460, 670; 36 II 252, 258, 444, 448, 606; 39 II 116, 130ff.; 40 I 300; 41 II 545; 42 II 169; 43 II 93; 48 II 299; 49 II 316; 50 II 199; 51 II 200; 52 II 100ff., 304; 54 II 404ff.; 55 II 50ff. und 148ff.; Z. 28, S. 312; 42, S. 31 und 86; 36, S. 52; 43, S. 42; 43, S. 600; 47, S. 146; 57, S. 464; 60, S. 245; 65, S. 262; Bl. f. Z. R. 4, Nr. 51; 27, Nr. 1; Sem. jud. 5, S. 671; 6, S. 256 und 455; 21, S. 479; 35, S. 25ff.; 46, S. 213; S. J. Z. 2, S. 149; 4, S. 100; 22, S. 100; 23, S. 193ff. Chenevard I, S. 208; Dunant, S. 142ff.; Pouillet, S. 24ff.; Hagens, S. 45; Seligsohn, S. 33.

Fehlt einem angeblich verletzten Zeichen in einer Richtung oder in einem Element die Unterscheidungskraft, so aberkennen ihm auch die beteiligten Verkehrskreise hinsichtlich dieser Mängel die distinktive Bedeutung. Dies weil das Zeichen in seiner Gesamtheit nicht als etwas Eigenartiges aufgefaßt wird. Sind aber bloß einzelne, möglicherweise auch alle Bestandteile eines Zeichens schutzunfähig, so kann das Zeichen dennoch originell und schutzfähig sein, wenn die Anordnung dieser Bestandteile ein eigenartiges Gesamtbild hervorzurufen vermag[48]).

Die tatsächliche Unterscheidungskraft eines Markenzeichens erfordert somit, daß ein in den beteiligten Interessenkreisen bekanntes Zeichen als Merkmal für die Herkunft einer bestimmten Art von Waren aus einem bestimmten Gewerbebetrieb, bzw. als Warenzeichen bekannt sei.

Die große Verbreitung vieler Marken und deren Bekanntheit in der Öffentlichkeit bedingen ohne weiteres ihre Unterscheidungskraft. Solche Marken bezeichnen wir als schlechthin schutzfähig. Die von vielen Markeninhabern gewählten Phantasiebezeichnungen, die an und für sich auf die Ware keinerlei Bezug haben (z. B. Odol, Lysol, Mercedes, Adler usw.), können den Abnehmer, der sie zum erstenmal zu Gesicht bekommt, dazu führen, den Grund dieser Wahl zu erforschen. Denn er kann dabei annehmen, daß der betreffende Markeninhaber die Phantasiebezeichnungen nicht grundlos auf der Ware angebracht habe. Da er sich darüber sofort klar wird, daß die Phantasiebezeichnung die Marke sein soll, wird er dieser Bezeichnung ohne weiteres die distinktive Bedeutung zuerkennen. Bilden derartige Bezeichnungen einen geschlossenen Begriff, ohne daß sie in direkter Beziehung zur Ware stehen, dann sind sie zum Warenzeichen prädestiniert, sie sind prima facie unterscheidungskräftig. Allerdings gibt es andere Zeichen, die bei oberflächlicher Betrachtung ungeeignet erscheinen, eine distinktive Bedeutung zu erlangen; bei genauer Untersuchung kann aber oftmals der Nachweis erbracht werden, daß sie dennoch unterscheidungskräftig sind, weil sie in der Öffentlichkeit sich durchgesetzt haben und im Verkehr anerkannt wurden. Schlußendlich entscheidet einzig der Verkehr — und das sind sowohl die Händler- wie auch die Konsumentenkreise —, welche Bedeutung einem Zeichen zugesprochen werden kann und muß[49]).

Die Bedeutung des Käuferurteils bei der Verwendung zweier Marken: Art. 6 MSchG besagt, daß zwei Marken für gleichartige Waren sich durch „wesentliche Merkmale" unterscheiden müssen. Sie dürfen nicht derart ähnlich sein, daß der Käufer glauben kann, der eine Markenartikel stamme aus dem Geschäftsbetriebe, aus dem die mit der andern Bezeichnung versehene Ware herrührt. Sie dürfen auch nicht den Anschein naher Beziehungen zwischen den beiden Gewerbetreibenden, die in Wahrheit nicht bestehen, erwecken. Nie darf die Ware des einen Verkäufers mit der Ware des andern verwechselt werden können, nie darf durch das Warenzeichen eine Verwirrung unter den Abnehmern hervorgerufen werden. Wird ein solcher Eindruck durch ein Zeichen erweckt, so wird der Käufer getäuscht. Nicht nur die Verwechslung hinsichtlich der Marken ist wichtig, sondern auch die Täuschung des Publikums über die Herkunft der Ware, weil dadurch dem Zeicheninhaber ein Schaden zugefügt wird, und dem Verletzer unberechtigter Gewinn zufließt. Der Konsument verlangt immer wieder Waren der gleichen

[48]) z. B. eigenartige Darstellung eines Deskriptivzeichens in BGE 22 I 108; 30 II 119; II 512ff.

[49]) MuW 1932, S. 11 und 79.

Marke, die er bei früheren Einkäufen als gut befunden hat, da ihm durch das Kennzeichen derselben Garantie gewährt wird[50]).

Hieraus folgt, daß für die Frage, ob der Gesamteindruck zweier Markenzeichen ein verschiedener sei, m. a. W. bei der Prüfung der Täuschungsgefahr, es auf die beteiligten Verkehrskreise, besonders auf sämtliche Abnehmer des großen Kreises der Verbraucher ankommt[51]). Es genügt aber auch schon, wenn der Zwischenhändler getäuscht wird[53]). Bei gekennzeichneten Waren und Rohstoffen, die zur weiteren Verarbeitung bestimmt sind, müssen die Abnehmer der Fertigfabrikate berücksichtigt werden, falls darauf die Herkunft-zeichen der Halbfabrikate nicht gänzlich ausgelöscht sind und der Käufer noch auf sie achtet. Wenn aber am Fertigfabrikat nur eine Marke angebracht ist, so sieht sie das Publikum als die des Herstellers an und nicht als das Zeichen des Erzeugers des Halbfabrikates oder gar des Händlers[54]). Es ist jedoch nicht notwendig, daß sämtliche Abnehmer getäuscht werden, es genügt schon, wenn ein relativ kleiner Teil von ihnen der Täuschungsgefahr unterliegt[55]).

Wie groß dieser Teil der Abnehmer sein muß, kann nicht verallgemeinert werden. Bei der Beantwortung der Frage, ob ein Zeichen eine Irreführung herbeizuführen geeignet sei, muß immer derjenige Abnehmer in Betracht gezogen werden, für den die Waren bestimmt sind. Dabei dürfen an das Urteil-vermögen des Publikums keine großen Forderungen gestellt werden[56]), größere Anforderungen jedoch an Grossisten, Spezialisten und überhaupt an eine innerhalb ihres Gewerbes besonders branchenkundige Person[57]). Ebenso wird vom Publikum beim Einkauf subtiler oder teurer wertvoller Waren, wie beispielsweise pharmazeutische Produkte, Uhren, Porzellan, Bijouterien usw. eine erhöhtere Aufmerksamkeit gefordert, als beim Erwerb täglicher Gebrauchsartikel[58]).

§ 5. Die Unterscheidungskraft zweier Markenzeichen im allgemeinen.

I. *Der Gesamteindruck.* Erfahrungsgemäß betrachtet das Publikum beim Einkauf die Marken nur flüchtig. Es nimmt daher nur den Eindruck des Zeichens als Ganzes wahr, wobei die Einzelheiten infolge der oberflächlichen Betrachtung nicht ins Gedächtnis aufgenommen werden. Aus diesem Grunde ist für die Frage der Unterscheidungskraft und somit auch für die Frage der Verwechslung-möglichkeit der Gesamteindruck, den ein Zeichen auf die maßgebenden Verkehrskreise ausübt, maßgebend[59]).

---

[50]) Kohler: Warenzeichenrecht, S. 172; Seligsohn, S. 150 und 164ff.; Rosenthal, Komm. § 1, Nr. 61; GRUR 1926, S. 216; MuW 15, S. 76—77; RG in JZ 1925, S. 200; RGZ 103, S. 359.

[51]) BGE 7, 396; 8, 840; 17, 270; 28 II 552; 31 II 738ff.; 33 I 176, 209; 34 II 372; 36 II 261; 39 II 358; 40 II 287; 50 II 76; 51 II 89; 52 II 167; 56 II 163; Callmann, S. 410; Österrieth A., S. 325; Pinzger und Heinemann, S. 339.

[52]) Anderer Meinung ist das Bundesgericht in Praxis 13, Nr. 62; 19, Nr. 123; Allart, H. und A., Nr. 115; Pouillet, 6me éd., S. 316.

[54]) JW 1926, S. 1984.

[53]) Kohler, S. 163, rechnet, daß etwa 20—40% der Abnehmer genügen. Laut einem Berichte in MuW 27/28, S. 235, hat ein amerikanisches Gericht durch experimentalpsychologische Versuche 6—8% der gewöhnlichen Käufer der Ware und 13—15% der übrigen Versuchspersonen als getäuscht erkannt und damit die Verwechslungsgefahr betont.

[56]) Kohler, S. 163ff.; Hagens, S. 280; Allart H. und A.; Pouillet, 6me éd., S. 216 und 314; GRUR 1918, S. 125.

[57]) BGE 43 II 682/83; 46 II 181.

[58]) BGE 27 II 627; 31 II 739; 36 II 261; 39 II 125; 52 II 168; 61 II 57; RG in Bl. 1923, S. 163.

[59]) BGE 7, S. 395ff.; 9, S. 288 und 560; 11, S. 54, 137 und 505; 12, S. 296; 13, S. 426; 16, S. 42; 17, S. 269, 296 und 652; 20, S. 900; 23, S. 643; 24 II 338; 25 II 307; 28 II 552; 29 II 166;

Da der Gesamteindruck eines Zeichens durch seine wesentlichen Merkmale bestimmt wird, so müssen sich zwei Zeichen durch ihre wesentlichen Merkmale voneinander unterscheiden. Als wesentliche Merkmale werden von der Gerichtspraxis solche Elemente betrachtet, die einen sinnfälligen Eindruck beim Beschauer des Zeichens hervorrufen und in seinem Gedächtnis haften bleiben[60]). Von einem verschiedenen Gesamteindruck der Zeichen kann nicht schon dann gesprochen werden, wenn sich die beiden Zeichen bei gleichzeitiger aufmerksamer Betrachtung in ihren wesentlichen Bestandteilen unterscheiden, sondern nur dann, wenn sich bei nacheinanderfolgender Betrachtung diese Wirkung herbeiführen läßt. Es müssen sich somit die Gedächtnis- und Erinnerungsbilder so unterscheiden, daß sie als zwei verschiedene Zeichen in der Erinnerung haften bleiben[61]).

Die Verwechslungsfrage beurteilt sich somit nach den Ähnlichkeiten und nicht nach den Verschiedenheiten zweier Marken[62]).

Der Gesamteindruck einer Marke kann auch zu einer Verwechslung führen, obschon die beiden in Frage stehenden Marken gänzlich verschiedene Bestandteile aufweisen. Hauptsächlich durch die Stellung, Größe und Form kann beim flüchtigen Beschauer der Eindruck erweckt werden, es handle sich um das andere Zeichen. Hierbei dürfen auch Zeichen, die dem Gemeingut angehören, wie hauptsächlich Freizeichen, nicht außer acht gelassen werden. Sobald diese nämlich in origineller Aufmachung, oder in eigenartiger Anordnung mit andern Bestandteilen auftreten[63]), oder Verkehrsgeltung erlangt haben[64]), können sie Markenqualität erhalten.

II. *Die einzelnen Elemente.* Durch die Eintragung kann ein Warenzeichen gegebenenfalls in dreifacher Hinsicht Schutz erlangen, ohne daß alle drei Wirkungen stets in einem Zeichen vereinigt zu sein brauchen:

Einmal in seiner *Bildwirkung*, sodann in seiner *Klangwirkung*, und endlich im Hinblick auf den *Sinn*.

Obgleich nur der Gesamteindruck maßgebend ist, wie wir weiter oben gesehen haben, ist es angezeigt, die einzelnen Bestandteile kurz gesonders zu betrachten.

---

33 II 176; 34 II 372 und 768; 35 II 338 und 667; 36 II 249ff.; 38 II 308; 39 II 124; 40 II 285; 43 II 681; 46 II 183; 47 II 357; 48 II 299; 50 II 76; 52 II 166ff.; 55 II 149ff.; 56 II 411; SJZ 2, S. 11; 23, S. 27; 24, S. 218; Bl. f. Z. R. 19, Nr. 17; 23, Nr. 186; 26, Nr. 4; Sem. jud. 28, S. 344; 49, S. 549; GRUR 1907, S. 32; 1931, S. 400 und 485; MuW XXII, S. 39; XXV, S. 105; XXVI, S. 10ff., bes. 13 und 137/38. — Dunant, S. 260; Chenevard, Bd. 1, S. 290ff.; Kolb, W., S. 37/38; Hagens, S. 273ff.; Kohler, S. 160; Osterrieth, S. 327; Pouillet, 6me éd., S. 313; Mackenroth, S. 141ff.; Bry, S. 96ff.; Seligsohn, S. 97 und 280ff.; Propr. ind. 18, S. 46; 26, S. 11, 162; 30, S. 56ff.; 35, S. 20; 45, S. 15; Z. 42, S. 33; 46, S. 682; 57, S. 464; 59, S. 41 und 448; 60, S. 247.

[60]) BGE 7, S. 407; 8, S. 825; 9, S. 551; 17, S. 270; 20, S. 103; 24 II 339; 27 II 626; 28 II 547; 29 II 186ff.; 30 I 537ff.; 31 II 316, 731ff.; 33 II 176, 449ff.; 33 I 207; 34 II 372 und 767; 35 II 667; 36 II 259 und 609; 38 II 309 und 707ff.; 39 II 124 und 351ff.; 40 II 286; 42 II 671; 43 II 248 und 683; 46 II 183; 47 II 233ff.; 48 II 111 und 300; 50 II 76 und 201; 52 II 166ff.; 55 II 149ff.; S. J. Z. 2, S. 11; 5, S. 264; 23, S. 27; 24, S. 218. Z. 42, S. 33; 46, S. 68; 57, S. 464; 59, S. 41 und 448; 60, S. 247; Bl. f. Z. R. 19, Nr. 17, 23, Nr. 186; 26, Nr. 4. Sem. jud. 47, 394; 48, S. 344; 49, S. 549. GRUR 7, S. 32; 9, S. 354; 11, S. 354, 227; 13, S. 164; 31, S. 400, 485, 491; 29, S. 99; 32, S. 236 und 482, 709, 904; 34, S. 162. Propr. ind. 18, S. 46; 26, S. 11, 162; 30, S. 56ff.; 35, S. 20; 45, S. 15.

[61]) BGE 34 II 371ff.; 38 II 309ff.; 39 II 356ff.; 40 II 286, 88, 840. Dunant, S. 308.

[62]) Darras: Contrefaçon Nr. 1175; Dunant, S. 308.

[63]) BGE 20, S. 104; 22, S. 1108; 30 II 123; 35 II 670; 38 II 108ff.; 39 II 134; 42 II 173; 46 II 315; 49 II 315; 52 II 169; 56 II 411.

[64]) unrichtig Dunant, S. 128; BGE 52 II 407 (Rachenputzer; richtig: BGE 55 I 262ff., bes. 270ff.).

Sobald einzelne Elemente aus dem Gesamtbild besonders sich hervorheben, sei es durch ihre ins Auge fallende Form, oder durch ein besonderes Verhältnis zur bezeichneten Ware, oder dadurch, daß sie durch fortwährende Hervorhebung in Reklamen, Inseraten usw. sich beim Publikum besonders eingeprägt haben, bilden jene den Grund zur Verwechslung, obschon das Gesamtbild der beiden Marken ein verschiedenes ist. Verwechslungen entstehen vielfach durch Übernahme eines Bestandteiles einer Marke in eine neue. Wird ein nicht unterscheidungsfähiges Element übernommen, so kann höchstens betreffs des Gesamteindruckes eine Verwechslungsgefahr begründet werden. Ein markenfähiger Teil, der übernommen wurde, wird je nach der Stärke seiner Unterscheidungskraft eine Verwechslung aufkommen lassen[65]). Die Hinübernahme der charakteristischen Teile eines Zeichens in ein anderes Zeichen kann danach die Verwechslungsgefahr begründen, wenn sie im andern Zeichen ihre Selbständigkeit behalten und nicht mit andern Teilen derart verbunden sind, daß der Verkehr darin ein neues Ganzes erblicken wird[66]).

a) *Das Bild.* In erster Linie fällt hier in Betracht die reine Bildmarke, die als Bild, Gestalt, Umriß oder Färbung auf den Beschauer einwirkt. Jeder Gegenstand kann als Bildmarke gebraucht werden, sofern er für die zu bezeichnende Ware nicht Gemeingut, sondern originell ist. Schon die geringste Ähnlichkeit zweier Figuren bildet eine Täuschungsgefahr, wenn nicht der abgebildete Gegenstand im Publikum so geläufig ist, daß Verwechslungen nur infolge Wahrnehmungstäuschung möglich sind.

Es kann auch in einer andern Marke ein ganz anderer Gegenstand dargestellt werden, wobei sich jedoch die Formen der Zeichen ähnlich sehen, besonders bei stilisierten Darstellungen. Hier ist ausschließlich die optische Wirkung maßgebend[67]).

So ist z. B. bei Buchstaben- und Zahlenmarken in den meisten Fällen die Bild- und nicht die Sinnwirkung maßgebend; es können verschiedene Buchstaben bei gleicher Schrift Verwechslungen herbeiführen[68]).

b) *Der Klang.* Die Zulassung der Wortmarken bedingte auch den Schutz des Klanges[69]). Der Wortklang gibt dem Gesamteindruck des Zeichens das Gepräge. Daher kann die Bezeichnung eine verwechselbare Ähnlichkeit darbieten, auch wenn das Wort ganz anders geschrieben ist, also eine andere Bildwirkung erzeugt, wenn es nur ähnlich lautet. Je geläufiger der Sinn dem Publikum ist, um so weniger achtet es auf den Klang, und je weniger sich ein Abnehmer unter der Bezeichnung vorstellen kann, desto mehr bleibt ihm der Klang in Erinnerung. Die Klangwirkung ist ausschlaggebend bei Phantasieworten, die nach dem Sprachgebrauch keinen Sinn im Hinblick auf die Ware ergeben. Der Schutzbereich einer Marke kann sich also nicht auf deren bildliche Erscheinung beschränken, sondern er muß sich auf alle Worte erstrecken, welche in ihrem Klanglaut mit dem geschützten Wort übereinstimmen.

c) *Der Sinn.* Marken, die eine völlig verschiedene Klangwirkung haben, können miteinander dieselbe Bedeutung haben. Diese Übereinstimmung kann

---

[65]) BGE 9, S. 288; 40 II 287; Kohler, S. 166.

[66]) Seligsohn, S. 282; Pinzger-Heinemann, S. 336/338; Hagens, S. 287; Kohler, S. 166; Bl. 3, 210; GRUR 12, S. 104; Bl. 15, 231, 22, 189; MuW 13, 601; Dunant, S. 300; BGE 12, S. 296, E. 3; 9, S. 289.

[67]) MuW 25, S. 12; Bl. 1925, S. 273; Köhler, S. 89ff.

[68]) Pouillet, S. 122.

[69]) JW 1926, S. 566; Kohler, S. 168; Osterrieth, S. 330; Pinzger-Heinemann, S. 345/346.

eine Markengleichheit begründen[69a]), wie z. B. Neger und Mohr, Pfaff und Geistlicher.

Der Sinn des Zeichens genießt jedoch nur dann den Schutz, wenn er erkennbar und vom Käufer erfaßbar ist. Die Übereinstimmung des Sinnes zweier Marken führt um so eher zu einer Verwechslung, je leichter der Abnehmer den Sinn versteht. Somit muß auch der Sinn Unterscheidungskraft besitzen.

d) *Die Farbe.* Es fragt sich, ob die Farbe ein schützbares Element einer Marke darstellt. Das MSchG enthält hierüber keine Bestimmung, es erwähnt die Farben nicht. Die Marke wird in der Regel in schwarzweißem Druck hinterlegt und gilt dann in allen denkbaren Farbenkombinationen als geschützt. Bis vor kurzem wurde die Farbe nicht als charakteristisches, unterscheidungskräftiges Element einer Marke anerkannt. Man sprach ihr deshalb keine markenrechtliche, sondern nur wettbewerbliche Bedeutung zu. Das Bundesgericht ging hier von der Auffassung aus, daß bei Ähnlichkeit zweier Markenbilder die Verschiedenheit der Farben den Gesamteindruck der beiden Zeichen nicht verschiedenartig gestalten könne[70]).

Aus dem Umstand, daß das MSchG die Farben nicht erwähnt, kann jedoch nicht hergeleitet werden, daß diesen deshalb vom Standpunkte des Markenrechtes aus keine Bedeutung zukomme; denn im MSchG finden sich überhaupt keine Vorschriften über die Gestalt und sonstigen Merkmale der Marken mit Ausnahme des Art. 3, wonach bestimmten Zeichen (öffentlichen Wappen oder andern als Eigentum eines Staates oder einer schweizerischen Gemeinde anzusehenden Zeichen, sowie gemeinfreien und unsittlichen Zeichen) ausdrücklich der markenrechtliche Schutz versagt ist. Die Frage ist daher aus dem Wesen und Zweck der Marke heraus zu beurteilen, die darin bestehen, die damit versehenen Waren eines bestimmten Gewerbetreibenden zu individualisieren. Daraus folgt, daß grundsätzlich alle Elemente einer Marke, die charakteristische Merkmale für das Zeichen darstellen, vom Markenschutz umfaßt sein müssen. Nun ist aber kein Zweifel, daß auch durch die Zusammenstellung mehrerer oder die eigenartige Verwendung einer einzelnen Farbe ein charakteristisches Bild geschaffen wird, das für die Kennzeichnung der Ware zur Unterscheidung von andern geeignet ist. Insbesondere kann die Färbung einzelner Bestandteile einer Bild- oder Wortbildmarke eine stärkere Individualisierung des betreffenden Zeichens bewirken. Die neue bundesrätliche Vollziehungsverordnung vom 24. April 1929 zum MSchG schreibt in Art. 6 Ziff. 2 vor, daß, wenn im Antrag eine bestimmte farbige Ausführung der Marke beansprucht werde, zwei Exemplare der Marke in dieser Ausführung einzureichen seien. In Art. 16 Ziff. 7 ist ferner bestimmt, daß die Veröffentlichung „gegebenenfalls eine Angabe über die vom Inhaber beanspruchte farbige Ausführung der Marke" enthalten müsse. Daraus ergibt sich, daß auch die Vollziehungsverordnung der farbigen Ausgestaltung eines Zeichens, sofern bei der Anmeldung darauf Bezug genommen wurde, markenrechtliche Bedeutung beimißt, d. h. die Farben als Bestandteile der Marke erachtet, denn sonst hätten ja die vorgenannten Vorschriften keinen Sinn. Dieselbe Auffassung wird auch in der ausländischen Rechtssprechung vertreten, zumal in Deutschland, wo das betreffende Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen ebenfalls keine ausdrückliche bezügliche Vorschrift enthält (vgl. GRUR 32,

---

[69a]) Callmann, S. 142; Kohler, S. 168; Köhler, S. 103ff.; Seligsohn, S. 291; Osterrieth, S. 329.

[70]) BGE 7, S. 430; 13, S. 427; 20, S. 102; 23, II 179; Dunant, S. 226; Kohler, S. 318; Seligsohn, S. 293.

S. 211ff.; 34, S. 51ff.; Seligsohn, S. 293; Pinzger und Heinemann, S. 344ff.). Diese Auffassung wird heute auch vom Bundesgericht vertreten[71]).

e) *Das Motiv.* Das Wesen des Motivschutzes liegt darin, daß sich der Markenschutz auf jede Wiedergabe des Motivs erstreckt[72]). Vom Motiv eines Zeichens kann gesprochen werden, wenn über die unmittelbare Erscheinungsform oder über den unmittelbar gegebenen Begriff hinaus eine weitere Vorstellung hervorgerufen wird, die in Sprache umgesetzt, zum Träger des Zeichens im Verkehr werden und Verwechslung mit andern Zeichen hervorrufen kann, auf die dieselbe Benennung passen würde. Nur das Leitmotiv, das infolge seiner Stellung im Zeichenganzen den Gesamteindruck bestimmt, kann Verwechslungsgefahr herbeiführen. Das Bundesgericht hat den Motivschutz abgelehnt. Es fordert bei Nachahmung der Idee einer ältern Marke, daß die Elemente im zweiten Zeichen stark von denen in der ältern Marke abweichen, so daß die beiden Warenzeichen als zwei verschiedene leicht erkennbar sind[73]).

In Deutschland wird der Motivschutz in gewissen Fällen anerkannt[74]).

§ 6. Die Unterscheidungskraft der einzelnen Arten von Zeichen.

I. Bildzeichen.

1. Die Bildzeichen wirken sowohl durch das im Auge hervorgerufene Bild, als auch durch die begriffliche Vorstellung, die sie hervorrufen können[75]).

Den Bildzeichen sind gleichgestellt Wortzeichen, die infolge besonderer eigentümlicher Anordnung ein Markenbild erzeugen[76]). Wenn zwei Bildzeichen gleiche oder ähnliche Bild- oder Sinneswirkung hervorrufen, so besteht zwischen ihnen kein verschiedener Gesamteindruck. Das Zeichen ist ein Eindruckszeichen und es gilt der Grundsatz: Gleicher Eindruck — Gleichheit des Zeichens. Dieser Satz gehört zu den ersten Grundsätzen des Markenrechts und spielt in der Rechtsprechung die allergrößte Rolle[77]).

2. Bei der Frage, ob zwei Bildzeichen gleichen oder verschiedenen Gesamteindruck erwecken, ist zunächst immer zu prüfen, ob die Zeichen auf den Beschauer durch ihr Bild oder durch ihren Sinn wirken. Es ist nämlich leicht möglich, daß sich zwei Zeichen in ihrer Bildwirkung genügend unterscheiden, jedoch eine gleiche oder ähnliche Sinneswirkung hervorrufen, so daß es aus diesem Grunde möglich ist, daß eine Verwechslungsgefahr besteht[78]). So wurde z. B. die Verwechslungsgefahr der Bildzeichen Biber und Fuchs für Papierwaren bejaht. Als weiteres Beispiel seien die Bildzeichen Kamel-Dromedar genannt, wo ebenfalls offensichtlich Verwechslungsgefahr besteht. Verwechslungsgefahr liegt

---

[71]) BGE 58 II 453ff.; 61 II 381ff.

[72]) MuW 23, 120 (personifizierte Kaffeekanne); 27 28, S. 171; JW 1924, S. 93; 1928, S. 342; Hagens 285 und 294ff.; MuW 1931, S. 566 (Eau de Cologne „4711" und „1827"); Köhler, S. 120.

[73]) BGE 9, S. 288; 39 II 358; 40 II 387; Kohler, S. 166.

[74]) GRUR 1912, S. 70; MuW 22, S. 55; 23, S. 44 (ein Hund lauscht der Stimme seines Herrn bei einem Grammophon); MuW 1929, S. 355; GRUR 1931, S. 458ff.; 1930, S. 344ff.; Hagens, S. 294.

[75]) Hagens, S. 279; BGE 7, S. 396ff., 407, 426; 8, S. 825; 9, S. 288, 551; 19, S. 234; 20, S. 101; 22, S. 790ff.; 24 II 57, 326ff., 703; 28 II 547; 29 II 186; 30 I 537ff.; 33 II 176ff.; 34 II 372; 37 II 767; 40 II 286; 43 II 248, 682; 47 II 233ff.

[76]) Hagens, S. 279.

[77]) Kohler, S. 160; BGE 9, S. 288; 22, S. 1113; 25 II 310; 47 II 234 35 und 357; 48 II 300.

[78]) BGE 7, S. 407; 38 II 307.

namentlich dann vor, wenn die beiden Bildzeichen im Verkehr mit den gleichen Schlagworten bezeichnet werden.

3. Befinden sich in zwei Bildzeichen gleiche oder ähnliche charakteristische Merkmale, die für die Bild- und Sinneswirkung von ausschlaggebender Bedeutung sind, besonders wenn diese Merkmale in beiden Zeichen gleich angeordnet sind, so ist der Gesamteindruck beider Zeichen nicht verschieden. Hinzufügung, Weglassung oder mehrfache Wiedergabe charakteristischer Bestandteile des alten Zeichens im neuen sind meistens nicht geeignet, einen verschiedenen Gesamteindruck der beiden Zeichen zu begründen[79]).

4. Haben zwei Marken gleiche oder ähnliche Bilder, so genügt in der Regel eine verschiedenartige Ausgestaltung der Bilder nicht, um einen verschiedenen Gesamteindruck der beiden Zeichen zu erzeugen. So ist die Farbe ein Element, das für die Bildung des Gesamteindrucks der Zeichen nicht immer von Bedeutung ist[80]). Infolge dieser Bedeutung der Farbe ist es dem Zeichenberechtigten unter Umständen erlaubt, die farbige Ausgestaltung eines Bildzeichens beliebig zu verändern, ohne daß dadurch das Bildzeichen mit einem andern Zeichen in Kollision tritt.

Von dieser Regel ist jedoch dann eine Ausnahme zu machen, wenn das Zeichenbild als solches für den Gesamteindruck ohne Belang ist und dieser nur durch die farbige Ausgestaltung hervorgebracht wird. Es ist dann leicht möglich, daß zwar die beiden Zeichen gleiche oder ähnliche Bilder haben, daß aber der Gesamteindruck der beiden Zeichen durch die besondere eigenartige Ausgestaltung der Farbe verschieden ist[81]).

5. Die Verschiedenartigkeit der Größenverhältnisse der Bilder, die Stärke der Linien, nebensächliche Verzierungen vermögen keinen verschiedenartigen Eindruck zweier Zeichen hervorzurufen[82]).

6. Ebenfalls entsteht kein neuer Gesamteindruck durch die bloße Hinzufügung oder Weglassung der Firma (vgl. Dunant, S. 320), es sei denn, daß die Verkehrskreise der Firma in einem Zeichen erhöhte Aufmerksamkeit schenken und den übrigen Zeichenbestandteilen keine Beachtung widmen. So ist festgestellt worden, daß beispielsweise im Stärkekleinverkauf die Abnehmer nicht allzu große Bedeutung den Stärkemarken beimessen, sondern ihr Augenmerk besonders auf den Namen des Fabrikanten richten[83]). Bei Raucherwaren dagegen soll der Abnehmer seine Aufmerksamkeit bloß auf die Marke als solche richten[84]).

II. Wortzeichen.

1. Die Wortzeichen wirken auf den Beschauer durch ihr Bild (besonders bei eigentümlicher typographischer Gestaltung der Bilder), durch ihren Klang und durch ihren Sinn[85]). Beim Wortzeichen ist die Sinn- und Klangwirkung von größter Bedeutung[86]). Soweit daneben noch die Bildwirkung mitspielt, wird auf das beim Bildzeichen (oben I Ziff. 1) Gesagte verwiesen.

---

[79]) Hagens, S. 282; BGE 40 II 282; Seligsohn, S. 286ff.

[80]) Vgl. BGE 58 II 453 und die dort aufgeführten Zitate.

[81]) GRUR 34, S. 51ff.

[82]) Hagens, S. 115.

[83]) BGE 46 II, S. 184.

[84]) BGE 46 II 141.

[85]) Hagens, S. 279.

[86]) BGE 23 I 642; 27 II 627; 31 II 310, 731; 32 I 207; 33 II 448.

Da Wortzeichen auf Auge, Ohr und begriffliches Vorstellungsvermögen wirken können, so ist regelmäßig Prüfung auf Verwechslungsgefahr nach allen diesen drei Richtungen (Bild, Klang und Wortsinn) geboten und die Verwechslungsgefahr nur zu verneinen, wenn sie in keiner dieser drei Richtungen vorliegt.

Worte, die sich beim Lesen deutlich unterscheiden, können wegen ihres ähnlichen Klanges verwechselbar sein, z. B. „Gaba" und „Ka-Aba"[87]).

Beim Wortzeichen wird allgemein der Gesamteindruck dann gleich sein, wenn bezüglich der Bild-, Sinn- oder Klangwirkung beim Beschauer eine Ideenassoziation hervorgerufen wird.

2. Die Voraussetzungen der markenrechtlichen Übereinstimmung, somit Verwechslungsfähigkeit, sind dann gegeben, wenn:

a) die Unterschiede zweier Marken so klein sind, daß zu ihrer Wahrnehmung eine besondere Aufmerksamkeit gehört, d. h. wenn das Durchschnittspublikum diese Unterschiede regelmäßig übersieht. Dabei ist nicht zu vergessen, daß bei der Prüfung der Verwechslungsmöglichkeit nicht nur die Bild-, sondern namentlich auch die Klangwirkung der Wortmarke in Berücksichtigung gezogen werden muß, ganz besonders bei Phantasiewortzeichen. Geringe lautliche Verschiedenheiten fallen bei Worten der Umgangssprache eher ins Gewicht als bei Neubildungen, so namentlich dann, wenn es sich um wirkliche Namen von Produzenten, im Gegensatz zu nur willkürlich gewählten Personennamen handelt.

b) die Worte entweder nur in ihrer bildlichen, oder nur in ihrer lautlichen, oder nur in ihrer begrifflichen Wiedergabe übereinstimmen; daß zwei Worte sowohl bildlich als auch lautlich übereinstimmen, ist nicht nötig. Begriffliche Übereinstimmung ist möglich, wenn für den gleichen Begriff mehrere Worte bestehen (Synonyma), z. B. Neger- oder Mohrengarn, Phöbus-Apollo.

c) wenn ein die Übersetzung eines Wortes in eine andere Sprache darstellendes Wort in den beteiligten Verkehrskreisen voraussichtlich als gleichbedeutend mit dem Wort der einheimischen Sprache erkannt werden wird (z. B. Blitz-éclair, vgl. Bl. III, S. 63; Kronprinz und Prince Royal (vgl. MuW 12. S. 671).

d) wenn ein an sich markenfähiges Zeichen mit einem Freiwort verwechselt werden kann. So ist z. B. die Marke „La Fabrica" für Zigarren unzulässig, da sie sich vom Freiwort „Fabrica de Tabacos" nicht wesentlich unterscheidet (vgl. Bl. II, S. 309).

3. Bestehen zwei Wortzeichen aus Wörtern einer den schweizerischen Verkehrskreisen nicht bekannten Sprache, so ist ein verschiedener Gesamteindruck dann anzunehmen, wenn zwar die beiden Wörter einen gleichen oder ähnlichen Sinn, jedoch einen verschiedenen Klang haben. Bei solchen Wortzeichen kann allein auf den Klang abgestellt werden[88]). Sind andererseits die Wörter zweier Zeichen einer schweizerischen Landessprache oder einer Sprache, die von weiten Volkskreisen verstanden wird, entnommen, und haben sie eine gleiche oder ähnliche Bedeutung aber verschiedene Klangwirkung, so ist ein verschiedener Gesamteindruck nur anzunehmen, wenn die mit den Zeichen versehenen Waren ausschließlich für ein Land bestimmt sind, in welchem die Bedeutung der beiden Zeichen im allgemeinen unbekannt sind, so daß lediglich auf ihre Klangwirkung abgestellt werden muß[89]).

[87]) Pr. 25, Nr. 72.

[88]) Pouillet, S. 179ff.; BGE 50 II 77ff.

[89]) BGE 36 II 428.

4. Kein verschiedener Gesamteindruck, folglich Verwechslungsgefahr zwischen zwei Wortphantasiezeichen ist anzunehmen, wenn die beiden Wörter das gleiche Stammwort gemeinsam haben. An ein Stammwort angefügte Endungen wie in, yl, on, at, ol und ose schließen die Übereinstimmung nicht aus[90]). Ebenfalls Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn zwei Wortzeichen aus verschiedenen Wörtern bestehen und ein oder mehrere Wörter sich gemeinsam in beiden Zeichen sich vorfinden. Dies gilt besonders dann, wenn einer schlagwortartigen Benennung nur die Firma hinzugefügt ist. So wurde beispielsweise als verwechslungsgefährlich bezeichnet „Creolin Wasmuth" und „Creolin Columbia" gegenüber dem eingetragenen „Creolin Guglielmo Pearson, Milano" (vgl. GRUR XVI, S. 238; Bl. 98, S. 162; BGE 30 I 123 24; 31 I 503; 30 I 323 24; 50 II 195 96; Köhler, S. 213 ff.).

5. Ist in einem eingetragenen Warenzeichen ein Name enthalten, so ist zu unterscheiden, ob dieser Name der Name des Inhabers selbst ist, oder ein willkürlich gewählter. Im ersteren Falle (Homonymie) steht man vor der Tatsache, daß sich zwei gleichstarke Individualrechte, Persönlichkeitsrechte gegenüberstehen, so daß nicht einem der Gewerbetreibenden das Recht auf Führung seines Namens verboten werden kann. Man muß sich hier lediglich darauf beschränken, einen der beiden Gewerbetreibenden, zumeist den Inhabern des jüngern Zeichens zu verpflichten, geringe Unterscheidungen an seinem Zeichen anzubringen, die genügen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen[91]). So sind nicht übereinstimmend „Lehmann" und „Hermann Lehmann", „Stabsarzt Dr. Fischer" und „Dr. med. Fischer" (vgl. MuW 12, S. 137; dagegen „A. Faber" und „A. W. Faber" in RGE XI, S. 13; Kohler, S. 170). Ist der Name willkürlich gewählt, so wird die Verwechslungsgefahr größer; so ist „Gotthold Ephraim Lessing" übereinstimmend mit „Lessing".

Es ist auch schon versucht worden, die Berechtigung zur Führung einer Namenmarke dadurch zu erlangen, daß ein Gewerbetreibender eine Drittperson, deren Name mit einer zu Recht bestehenden Firmenmarke eines Mitbewerbers verwechslungsfähig ist, mit dem einzigen Zweck in seinen Betrieb aufnahm, diesen Namen in seiner Firmenbezeichnung und in seinem Warenzeichen verwenden zu können. Marken von solcher Art können jedoch nicht zu Recht bestehen[92]).

Schutzlos sind ebenfalls jene Namenmarken, die dadurch entstanden sind, daß eine Person, die mit dem betreffenden Betrieb in keiner Weise verbunden ist, ihren Namen vertraglich zur Verfügung stellte, um den Inhaber des Betriebes damit in die Lage zu versetzen, einem Konkurrenten, dessen bestehende und bekannte Namenmarke mit der konstruierten verwechslungsfähig ist, mit dieser Marke zu begegnen[93]).

6. In diesem Zusammenhang verdient auch die Zulässigkeit der Benutzung eines eingetragenen fremden Zeichens, besonders eines Wortzeichens, mit einem Zusatz oder einer sonstigen Beigabe untersucht zu werden. Durch die prädikative Benutzung fremder Zeichen wird ausgedrückt, daß die damit versehene Ware

[90]) Hagens, S. 284.

[91]) Weiß, S. 38ff.; Germann, S. 174; BGE 19, S. 225; 31 II 509.

[92]) BGE in MuW 27/28, S. 362.

[93]) BGE 30 I 123ff.; Meili: „Die betrügerische Nachahmung des Namens und der Fabrikmarke A. W. Faber."

zwar nicht die des ältern Zeicheninhabers sei, wohl aber eine ihr gleichwertige[94]). Meist wird dies ausgedrückt mit den Zusätzen: „System". „Ersatz". „genau wie . . ., aber billiger", „Art . . .", „à la", „façon de . . .". Dadurch wird allzuoft lediglich damit gerechnet, daß diese Zusätze nur zu leicht der Wahrnehmung eines flüchtigen Beschauers entgehen können und dieser mithin nur den Eindruck des Zeichens selbst erhält[95]). Solche Zusätze werden zudem oft derart angebracht, daß sie kaum wahrnehmbar sind, so daß für den Gesamteindruck nur die zusatzlose Marke bestimmend ist; daraus muß die Absicht des Gewerbetreibenden angenommen werden, Verwechslungen der Zeichen herbeizuführen, was oft noch durch Preisunterbietungen und ähnliche Machenschaften bestätigt wird. Derartige Zusätze sind abzulehnen (vgl. Osterrieth, S. 331 und 339: Seligsohn, S. 283). Das französische Recht lehnt Zusätze dieser Art überhaupt ab (vgl. Allart, S. 212; Pouillet, S. 310). Es genügt nicht, daß die Nachahmung durch einen Zusatz angegeben wird; solche Zeichen sind nur zulässig, wenn ein vom alten Zeichen verschiedener Gesamteindruck erreicht wird, z. B. durch prägnante Aufmachung, so daß die Zusätze dem Publikum sofort in die Augen springen und von ihm verstanden werden (vgl. MuW 15, S. 297 ff., besonders S. 300 ff.). Es muß damit erreicht werden, daß das Publikum nicht in den Irrtum versetzt werden kann, es kaufe das eigentliche Produkt, während es in Wirklichkeit eine Nachahmung kauft (vgl. Dunant, S. 327: Sem. jud. 1893, S. 750: 1890, S. 654).

7. Zur Erläuterung der oben unter II aufgeführten Grundsätze seien hier folgende Beispiele aus der Rechtsprechung erwähnt, bei denen Gleichartigkeit des Gesamteindruckes, also Verwechslungsgefahr angenommen wurde:

Validol und Synvalidol für pharmazeutische Produkte, BEG 33 I 207;
Champagne Moet und Champagne Mouette für Champagnerweine, BGE 34 II 767;
Citrovin und Citrogen für Essig usw., BGE 36 II 260;
Lady Cora und Cora für Uhren, BGE 36 II 604;
Hygis und Glygis, BGE 47 II 363;
Castello und Castello San Pietro, BGE 48 II 141;
Gênes und Génie für Uhren, BGE 50 II 77 ff.;
Hero und Coro für Früchtekonserven, BGE 52 II 159 ff.;
Honneur und Bonheur für Uhren (die Begriffsbezeichnung dieser beiden Worte fiel außer Betracht, da das Absatzgebiet für diese Uhren Rußland war und dort der Sinn der Worte nicht als bekannt vorausgesetzt werden konnte), BGE 36 II 428 ff.;
Valvoline und Havoline für Öle, BGE 55 II 149 ff.;
Alfa und Alfa Laval, BGE 30 II 581;
Patek & Cie. oder Patek und Patek Philippe & Cie., BGE 17, S. 126;
American Watch Company, Woltham Massachusetts und American Watch Company, BGE 19, S. 234;
Uto und Utopapier für Papiere, BGE 33 II 449;
Elektrit und Elektrine, GRUR 31, S. 400;
Coffeospirin und Aspirin, GRUR 31, S. 175;
Dobrolin und Dolarin, GRUR 31, S. 491;
Maizena und Malzena, GRUR 16, S. 62;
Singer und „Der Sieger"; das Wort „der" ist kaum sichtbar, Propr. industrielle 30, S. 56;

---

[94]) Osterrieth, S. 331; Hagens, S. 282.

[95]) Hagens, S. 282; BGE 31 I 209; 60 II 256 ff; RGZ 38, S. 107.

Sanagen und Sanatogen, ZBJV 57, S. 464;
Sun White und Sunlight, ZBJV 60, S. 247;
Utogold und Uto, Bl. f. Z. R. 23, Nr. 186;
Lysol und Lysoline, ZBJV 59, S. 41;
Urquell und Urhell, BGE 58 II 171;
Henkel und Ohne Hänkel, BGE 58 II 557;
Okay und OK, MuW 1923, S. 577.

Verschiedenartigkeit des Gesamteindrucks wurde angenommen zwischen:
Vasogen einerseits und Vasopon und Vasoval andererseits für medizinische Präparate, BGE 27 II 627ff.;
Dido und Lilo für Uhrenartikel, BGE 31 II 737ff.;
Bursolin und Basolin für pharmazeutische Artikel, BGE 42 II 671;
Salvatose und Somatose für pharmazeutische Artikel, GRUR 11, S. 33;
Winter-Palace und Wintergarten, Propr. ind. 35, S. 20.

III. Bild- und Wortzeichen.

Es handelt sich hier um die Frage, ob und inwieweit derjenige, dem für gewisse Waren ein bestimmtes Bildzeichen durch Eintragung geschützt ist, einem andern Gewerbetreibenden untersagen kann, für gleichartige Waren ein aus einem Wort bestehendes Warenzeichen zu benutzen, welches denselben Begriff wiedergibt und umgekehrt: ob und inwieweit also z. B. auf Grund eines geschützten, das Bild der Helvetia darstellenden Warenzeichens für bestimmte Waren andern Gewerbetreibenden die Benutzung des Wortes „Helvetia" für gleichartige Waren untersagt werden kann, und ob und inwieweit derjenige, dem beispielsweise das Wort Aesculap für bestimmte Waren geschützt ist, einem andern Gewerbetreibenden untersagen kann, gleiche Waren mit dem einen Bildzeichen in den Verkehr zu bringen, das eine den beteiligten Verkehrskreisen als solche leicht erkennbare Darstellung des Aesculap enthält. Der Gewerbetreibende empfindet ein Bedürfnis, auch dagegen Schutz zu erhalten, daß gleichartige Waren wie diejenigen, die er unter einem bestimmten bildlichen Zeichen in den Verkehr bringt, von einem andern Gewerbetreibenden unter einem diesen Begriff wiedergebenden Wortzeichen in den Verkehr gebracht werden und umgekehrt.

Eine bloß aus Worten bestehende Marke kann der Beurteilung auch als Bildzeichen unterliegen und deshalb schutzfähig sein, wenn sie infolge der Form und Anordnung ein charakteristisches Gesamtbild darbietet. Es erscheinen dann die Worte in einer figürlichen Gestaltung, in welcher ihre sprachliche Bedeutung gegenüber dem Bild ganz zurücktritt. Es kann dies mit einem einzigen Wort durch eigenartige Anordnung der Buchstaben oder mittelst einer Verbindung von mehreren Worten bewirkt werden, z. B. es stellen mehrere Buchstaben oder Worte ein Kreuz oder einen Stern dar. Solche Zeichen — auch wenn sie ausschließlich aus Worten gebildet sind, die an sich nicht eintragungsfähig sind — können den gesetzlichen Schutz erlangen, weil sie auf den Beschauer überhaupt nicht den Eindruck eines Wortzeichens, sondern vielmehr den eines Bildzeichens machen.

Nicht nur Bild- oder Wortzeichen je unter sich müssen, um nebeneinander bestehen zu können, einen verschiedenen Gesamteindruck erwecken, sondern auch Bildzeichen müssen sich vom Wortzeichen genügend unterscheiden. Zwischen Wortzeichen und Bildzeichen darf nicht eine Ideenverbindung hervorgerufen werden. Es muß vermieden werden, daß das Bildzeichen den gleichen Sinn verkörpert wie das Wortzeichen. Die Frage, ob und inwieweit überhaupt

eine Verwechslungsgefahr zwischen Wort- und Bildzeichen bestehen kann, ist streitig[96]).

Nach herrschender Auffassung kann aber eine Verwechslungsgefahr zwischen Wort- und Bildzeichen nur bestehen, wenn sowohl das Bildzeichen wie das Wortzeichen durch ihren Sinn wirken, das Wortzeichen also dem Sprachschatz entnommen ist. Eine Verwechslung zwischen Phantasiewortzeichen und Phantasiebildzeichen ist somit ausgeschlossen[97]). Wenn auch eine Übereinstimmung zwischen Wort- und Bildzeichen als möglich bezeichnet wird, so darf man auf der andern Seite auch nicht zu weit gehen. Sobald dem Bild eine eigenartige Darstellung innewohnt, oder es mit andern Elementen kombiniert wird, ist die Frage der Ähnlichkeit mit dem bloßen begrifflichen Worte regelrecht zu verneinen. Beispielsweise wurde die Übereinstimmung zwischen dem Wort „Schlüssel" und dem Bild von zwei gekreuzten Schraubenschlüsseln verneint. Dasselbe gilt, wenn das Wortzeichen nicht die ungezwungen gegebene Benennung des Bildzeichens ist[98]).

IV. Zahlen- und Buchstabenmarken.

Wir haben früher gesehen, daß ein Warenzeichen nicht geschützt werden kann, wenn ihm die Unterscheidungskraft mangelt. Ob eine solche einem reinen Zahlen- oder Buchstabenzeichen zukommt und letzteres also unter den Begriff der Marke fällt und des Markenschutzes teilhaftig wird, bleibt vorerst zu untersuchen. Die Buchstaben und Zahlen der uns geläufigen Schriftarten gehören als solche dem Gemeingut an und können folglich ihrer Natur nach nicht markenfähig sein.

Das alte Markengesetz versagte denn auch in Art. 4 außer den Wortzeichen auch den Zahlen und Buchstaben die Eintragungsfähigkeit.

Der bundesrätliche Entwurf zum heute geltenden Markengesetz wollte in Art. 2, II, „die in einer charakteristischen Form gebrauchten Buchstaben und Ziffern" als markenfähig anerkennen. Mit dieser Bestimmung wollte man erreichen, daß die Angehörigen jener Staaten, die der Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883 beigetreten sind, nicht besser gestellt würden als die Inländer. Die Marken von Angehörigen solcher Vertragsstaaten mußten gemäß der Übereinkunft in der Schweiz in jeder Form zur Eintragung zugelassen werden, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen des Ursprungslandes genügten.

In der Beratung des Ständerates wurde der Passus betreffend die Zahlen- und Buchstabenmarken fallen gelassen, so daß im Gesetz von 1890 darüber jegliche Bestimmung fehlt.

Heute können in der Schweiz Zahlen- und Buchstabenmarken unter gewissen Voraussetzungen als vollwertige Marken gelten[99]).

Werden die Buchstaben oder Zahlen in origineller charakteristischer Art oder Anordnung dargestellt, so verlieren sie ihre reine Buchstaben- bzw. Zahlenbedeutung und treten aus der Sphäre ihres Eigendaseins in eine weitere Beziehung, in die der Marke.

---

[96]) Vgl. über die Frage ob Wort und Bild zu verwechseln sind Schmid in GRUR 02, S. 2; Kohler in GRUR 97, S. 10; Kent, S. 520; Rhenius in MuW 8, S. 65; Cantor in MuW 12, S. 541.

[97]) GRUR 23, S. 124ff.; Hagens, S. 286; Seligsohn, S. 292.

[98]) Bl. 12, 120.

[99]) BGE 48 II 299; Wieland, A. in SJZ 23, S. 193ff. und 211ff.

Heute werden jedoch vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum auch reine Buchstaben- und Zahlenmarken, die weder eine bildliche noch eine andere eigenartige Aufmachung aufweisen zur Eintragung zugelassen. Das Amt verstößt hier keineswegs gegen das Gesetz, weil ja kein ausdrückliches Verbot von Buchstaben und Zahlenmarken besteht. Aus der Praxis des Amtes können wir entnehmen, daß nach seiner Ansicht die reinen Buchstabenmarken die Begriffsmerkmale der Marke gemäß Art. 1 des Markengesetzes aufweisen. Wäre das Amt anderer Meinung, so könnte es auf Grund von Art. 1 verbunden mit Art. 14 Al. 2 des Markengesetzes, wonach der Eintrag zu verweigern ist, wenn die Marke „als wesentlichen Bestandteil . . . überhaupt eine als Gemeingut anzusehende Figur enthält", den Eintrag, auch ohne das Vorliegen eines ausdrücklichen Verbotes untersagen[100]). Die Ansicht des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum geht also dahin, daß auch den reinen Buchstabenmarken Distinktivkraft zukommen könne und daß sie auch nicht deshalb von der Eintragung auszuschließen seien, weil sie dem Gemeingebrauche erhalten werden müßten und deshalb nicht Gegenstand eines exklusiven Alleinrechtes werden dürften.

Das Bundesgericht teilt die Auffassung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum über die Zulässigkeit von reinen Zahlen- und Buchstabenmarken keineswegs, vielmehr ist nach seiner Meinung die Bestimmung im bundesrechtlichen Entwurf, wonach nur die in charakteristischer Form gebrauchten Zahlen und Buchstaben geschützt werden sollen, als im Gesetz enthalten anzusehen (vgl. Pr. 11. Nr. 88; Pr. 15. Nr. 114). Wie schon bemerkt, fehlt im heutigen Markengesetz ein ausdrückliches Verbot der Zahlen- und Buchstabenmarken. Der Standpunkt des Bundesgerichts kann sich also nur auf fehlende Unterscheidungskraft der Zahlen- und Buchstabenmarken, oder darauf stützen, daß diese Zeichen dem allgemeinen Gebrauche erhalten werden müssen, und deshalb daran nicht ein Alleinrecht eingeräumt werden darf.

Was zunächst die Unterscheidungskraft betrifft, so stellt das Bundesgericht offenbar lediglich auf die äußere Erscheinungsform des Zeichens ab, um zu unterscheiden, ob dieses distinktiv sei oder nicht. Nur in einer charakteristischen Form sollen Zahlen- und Buchstabenzeichen markenfähig sein, m. a. W., wenn entweder infolge figurativer Elemente eine Bildmarke oder aber infolge mehrerer Buchstaben, die zusammen einen Klanglaut ergeben eine Wortmarke vorliegt. Nie aber wäre nach dieser Ansicht eine reine Buchstabenmarke, deren Bestandteile weder zusammen eine charakteristische Form aufweisen, noch eine lautliche Einheit bilden, schutzfähig.

Diese formelle Betrachtungsweise, welche die Distinktivkraft nach äußerlichen Merkmalen beurteilt, entspricht aber nicht den Bedürfnissen des Verkehrs; die wirtschaftliche Entwicklung des In- und Auslandes hat Zahlen- und Buchstabenmarken hervorgebracht, und es wäre sinnlos, wollten sich die Gerichte dieser Tatsache verschließen und die natürliche Entwicklung hemmen. Vielmehr ist eben der neuen Erscheinung Rechnung zu tragen, und bei der Beurteilung der Distinktivkraft der Maßstab anzulegen, der allein dem Sinne des Markengesetzes entspricht. Da die Marke im Verkehr ihre wirtschaftliche Aufgabe erfüllen soll, darf als Maßstab für ihre Eignung zu dieser Aufgabe auch nur die Auffassung des Verkehrs in Betracht kommen. Die Prüfung der Distinktivkraft hat so zu geschehen, wie der Verkehr das Zeichen zu prüfen pflegt. Es ist also unrichtig, aus allgemeinen, abstrakten Gründen die Markenqualität eines Zeichens zu ver-

[100]) Vgl. Wieland, in SJZ 23, S. 193.

neinen, wenn der Gebrauch des Zeichens seine Unterscheidungskraft im Verkehr schon dargetan hat[101]). Gerade wie ein an sich schutzfähiges Zeichen im Verkehr seine Eigenschaft als Marke verlieren kann, ist es auch möglich, daß ein an sich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen durch die im Verkehr errungene Anerkennung zur schutzfähigen Marke wird. Bei der gerichtlichen Feststellung, ob ein Buchstaben- bezw. Zahlenzeichen Markencharakter oder ob dieses ein Signierungszeichen für irgendwelchen Zweck sei, darf nicht zu engherzig vorgegangen werden (vgl. Wieland A. a. a. O., S. 196ff.).

Bei der Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft ist die Bildwirkung des Gesamteindruckes maßgebend, doch bleibt die Wirkung vom Klang und Sinn für die Frage der distinktiven Kraft mitausschlaggebend. Dies ist besonders dort der Fall, wo die Zeichen einer charakteristischen Darstellung entbehren und in gewöhnlichen Schriftzeichen erscheinen, so z. B. bei Verbindungen von Buchstaben zu einer lautlichen Einheit wie Hapag, Agfa, Fiat, Sesa, Sato, oder bei reinen Buchstabenmarken, wie beispielsweise die bekannte Marke P. K. Z., die beiden Automarken FN und BMW.

Auch bei reinen Zahlenmarken sind Sinn und Bedeutung das ausschlaggebende Kriterium für die individualisierende Kraft, wobei aber auch der Eindruck zu berücksichtigen ist, den eine solche Zahl beim Beschauer auslöst[102]).

Bei Buchstaben- und Zahlenzeichen, die eigenartig angeordnet sind, beurteilt sich die Verschiedenartigkeit des Gesamteindruckes nach den für die Bildzeichen aufgestellten Grundsätzen. Sind diese Zeichen nicht charakteristisch angeordnet, so beurteilt sich ihr Gesamteindruck nach der Wirkung ihres Klanges oder ihres Sinnes. Die Wirkung ihres Sinnes ist namentlich dann ausschlaggebend, wenn die Zeichen auf ein Ergebnis, insbesondere auf eine historische Tatsache hinzuweisen geeignet sind.

Da eine Marke derart gehalten werden sollte, daß sie leicht im Gedächtnis des Beschauers haften bleibt, wird der Gewerbetreibende keine übertriebenen Größen, sondern kleinere geläufige Zahlen als Marken wählen. Deshalb darf nun der Eindruck einer Zahl, den sie infolge ihrer Dezimalstellen auslöst, nicht zur Folge haben, daß alle Zahlen, die gleichviel Dezimalen aufweisen, zugunsten der erstern zu untersagen sind. Aus diesem Grunde kann die Zahl 1871 für Kölnisches Wasser sehr gut neben der weltbekannten 4711 bestehen. Es geht u. E. zu weit, daß die Marke 1871 gestrichen werden sollte, weil sie wie die berühmte 4711 vier Stellen, darunter zwei Einsen und eine Sieben aufweist[103]). Es darf für einen einzelnen Betrieb kein ausschließliches Zahlenmonopol geschaffen werden[104]).

Im vorhergehenden haben wir gesehen, daß unter ganz besondern Umständen Zeichen trotz ihres gemeinfreien Charakters eine unterscheidungskräftige Bedeutung gewinnen und damit zu vollwertigen Marken werden können. Dabei muß aber stets sorgfältig geprüft werden, ob nicht ein ernstliches Bedürfnis besteht, diese Zeichen den beteiligten Kreisen als Gemeingut zum allgemeinen Gebrauch zu erhalten. Immer ist in Betracht zu ziehen, ob es gilt, dem distinktiven oder dem gemeinfreien Charakter eines Zeichens den Vorrang zu geben.

---

[101]) Osterrieth, S. 294.

[102]) Vgl. Elster, in MuW XXVI, S. 67ff.

[103]) MuW XXVI, S. 68ff.; Rosenthal, A. in JW 1927, S. 105; Mittelstädt, in GRUR 1927 S. 137; MuW 27/28, S. 470ff.

[104]) Vgl. die Weltmarke „4711" in MuW 27/28, S. 421ff., 465ff., 503ff. und 543ff.; Endemann: „Die Zahl als Warenzeichen" (befürwortet das Monopol).

§ 7. Die deskriptive Marke.

Bei unseren Erörterungen über den Begriff der Marke haben wir als deren wesentlichstes Merkmal die Unterscheidungskraft erkannt. Liegt diese nicht vor, so kann ein Zeichen nicht Marke sein. Deshalb können solche Zeichen den Schutz des Markengesetzes nicht finden, welche nicht die subjektive Bezeichnung der Ware bezwecken. Vor allem können Zeichen, die eine technische Funktion haben, niemals Markenqualität erlangen. Wohl darf eine Marke durch ihre Gestalt auf den ästhetischen Sinn des Publikums wirken und die Kundschaft locken, was auch der wirtschaftlichen Bedeutung der Marke entspricht, allein das Zeichen darf nicht die Brauchbarkeit der Ware, sei es in technischer, sei es in ästhetischer Hinsicht, erhöhen. Dies würde über den Zweck des Warenzeichens hinausgehen[105]).

Hat ein Zeichen eine technisch funktionelle Bedeutung, so kann an ihm als Muster ein zeitlich beschränktes Alleinrecht erworben werden. Der Verkehr wird alsdann in dem Zeichen auch ein Muster erblicken und nicht einen Hinweis auf die Herkunft der Ware. Ein perpetueller Schutz auf Grund des Warenzeichenrechtes wäre demnach durchaus nicht gerechtfertigt.

Den markenrechtlichen Schutz entbehren aber auch solche Zeichen, denen eine beschreibende Funktion zukommt, die sogenannten deskriptiven Zeichen. Art. 3 Abs. 2 des Markengesetzes schließt ausdrücklich die als Gemeingut anzusehenden Zeichen vom Schutze des Gesetzes aus. Darunter fallen auch die Wörter, welche die Ware selbst oder ihre Eigenschaften bezeichnen, also Marken, die die Ware, die Herkunft, Beschaffenheit und Qualität bezeichnen, ferner Bezeichnungen von Zweck und Bestimmung der Ware. Angaben von Gewicht, Preis und Mengenverhältnissen (vgl. BGE 54 II 406 und die dort aufgeführten Zitate).

Unzulässig sind demnach Wörter, die etwas über die Natur der Ware selbst aussagen oder eine übliche Qualitätsbezeichnung darstellen. Mit Bezug auf die deskriptiven Marken hat das Bundesgericht mehrfach[106]), zuletzt noch im Falle der Wortmarke „Rachenputzer", mit Entschiedenheit den Standpunkt eingenommen, die Entstehung eines Markenrechts sei ausgeschlossen, auch wenn nicht bloß der Gebrauch, sondern die Durchsetzung im Verkehr im einzelnen Falle nachgewiesen sei[107]).

Jedermann soll die Ware mit ihrem natürlichen Namen benennen und ihre Eigenschaften anpreisen dürfen. Die Zulassung von deskriptiven Marken würde dazu führen, daß der Markenberechtigte mittelst des Zeichens ein tatsächliches Monopol in der Reklame und im Handel mit der Ware erlangen würde, was über das Markenrecht hinausgeht. Solche Zeichen sind Gemeingut und müssen als solches dem Verkehr freigehalten werden. Solche Marken sind meistens auch nicht unterscheidungskräftig, da der Verkehr in ihnen eine Angabe über Eigenschaften der Ware erblicken wird, nicht aber den Ausdruck einer individuell bestimmten Erzeugertätigkeit.

Zunächst ist der Warenname unfähig, Objekt eines Alleinrechts zu werden, denn er bezweckt die Vorstellung aller Eigenschaften der Ware. Jedem, der eine

---

[105]) Adler, S. 78; Kohler, S. 159 und 209; Pouillet, Nr. 41; BGE 18, S. 277ff.

[106]) Vgl. BGE 52 II 306 und die kritische Würdigung durch Wieland, A. in SJZ 23, S. 193ff.; BGE 52 II 304 („AS"); 52 II 169 (Fruchtnamen und Fruchtbilder für Konserven).

[107]) BGE 54 II 404ff.; vgl. dagegen BGE 55 I 262ff.; 59 II 207.

Ware in den Verkehr bringt, muß es offen stehen, diese bei ihrem Namen zu nennen. Unter einem Warennamen aber verstehen wir die Bezeichnung einer Ware nach ihrer objektiven Qualität ohne Rücksicht auf ihre subjektive Herkunft (vgl. Kohler, Industrierechtliche Abhandlungen I, S. 9). Ein solcher Sachname liegt vor, wenn ein Wort nach allgemeiner Ansicht der beteiligten Verkehrskreise nicht oder nicht mehr auf den individuellen Produzenten hinweist, sondern objektiv die Natur der betreffenden Ware bezeichnet.

Ein solches Zeichen findet keinen markenrechtlichen Schutz, falls es nicht durch eine Kombination mit andern Wörtern oder figurativen Elementen einen vom reinen Warennamen wesentlich verschiedenen Gesamteindruck erzeugt (vgl. BGE 12, S. 1108).

Neue Warennamen können sich bilden durch die Umwandlung von Individualwortzeichen zu generellen Sachbezeichnungen. Maßgebend dafür, ob sich die Metastase vom Individuellen zum Generellen bereits vollzogen hat oder nicht, sind der Verkehr und das Verhalten der Markenberechtigten. Hat sich der Zeichenberechtigte gegen die Entwicklung nicht gewehrt, und sieht der Verkehr allgemein in dem Worte nur noch den Namen des Produktes, ohne dahinter eine bestimmte Erzeugertätigkeit zu erblicken, so wird diese Umwandlung zum Warennamen vollzogen sein. Ist sich der Verkehr aber bewußt, daß die nach der Wortmarke benannte Ware aus einem bestimmten Unternehmen herstammt, daß also das Zeichen auf die Herkunft eines Produktes hinweisen soll, so liegt ein Individualzeichen vor (vgl. BGE 31, S. 517ff.: „Dagegen genügt es nicht, einzig aus dem Grunde, daß das Wort den Namen eines bestimmten Produktes bildet, anzunehmen, es sei als Sachbezeichnung gebraucht und nicht als Marke. In dieser Hinsicht ist darauf hinzuweisen, daß die Wortmarke ja gerade bezweckt, bestimmten Produkten einen Namen zu geben, unter dem sie leicht in den Verkehr gelangen können, so daß die Marke zum Namen des Produktes wird; dieser Umstand allein, daß ein Produkt mit einer Marke genannt wird, genügt nicht, die Benennung zur Sachbezeichnung zu machen; unter Sachbezeichnung ist vielmehr zu verstehen die vom Urheber, Produzenten losgelöste generelle Bezeichnung einer Art von Produkten.“)

Ein Zeichen wird also erst dann zum generellen Warennamen, wenn sich das Bewußtsein, daß darin ein Hinweis auf eine bestimmte Produktion liegt, verflüchtigt hat (vgl. RGE Bd. 100, S. 9). Die Frage, wann man die Entwicklung vom Subjektiven zum Objektiven, von der Individualmarke zum generellen Namen einer Ware als beendet anzusehen hat, bereitet in der Praxis oft erhebliche Schwierigkeiten. Die Rechtsprechung hält sich dabei an folgende Richtlinien: Die Ansicht, daß eine eingetragene Wortmarke nicht zum reinen Warennamen werden könne (vgl. Seligsohn, S. 174), daß also das formelle Zeichenrecht vor der Umwandlung geschützt sei, wird heute nicht mehr vertreten. Grundsätzlich wird anerkannt, daß der Verkehr und der Sprachgebrauch über den Formalismus siegen können, daß ihnen also die Kraft innewohnt, auch ein eingetragenes Zeichen zum generellen Namen des Produktes umzubilden. (Über diesen zuerst von Kohler vertretenen Standpunkt vgl. Kohler, S. 95ff.; RGE 72, S. 231; 86, S. 123; 100, S. 182; 108, S. 8; 110, S. 341; MuW 23, S. 156 und 238; 24, S. 82 und 199.)

Allein wollte man es mit der Annahme der Umwandlung einer Wortmarke zur Sachbezeichnung zu leicht nehmen, so würde man einerseits dem unlauteren Wettbewerk eine Türe öffnen, denn dieser wird sich vornehmlich gerne darauf berufen, daß die verwendete Bezeichnung der Name der Ware sei und ihr

Gebrauch deshalb niemanden verwehrt werden dürfe. Andererseits hieße dies den Geltungsbereich einer Wortmarke einengen, die ihrem Wesen nicht gerecht wird. Es darf nämlich nicht außer acht gelassen werden, daß gerade das Ziel des Inhabers eines Wortzeichens sein muß, seine Ware mit der geschützten Bezeichnung so populär zu machen, daß sie alle Waren ähnlicher Art verdrängt und so im Verkehr die Herkunftsbezeichnung zur Sachbezeichnung wird.

Es ist daher bei der Frage, ob ein Warenname vorliegt, ein strenger Maßstab anzulegen. Eine Umwandlung zur generellen Bezeichnung darf erst dann angenommen werden, wenn der strikte Beweis erbracht wird, daß alle beteiligten Verkehrskreise wirklich im betreffenden Worte nur noch den generellen Ausdruck für die Ware sehen, und dieses die Funktion der Herkunftsbezeichnung im Handel vollständig verloren hat. Nähme man einen andern Standpunkt ein, so würden alsbald gerade die wertvollsten Zeichen Gemeingut werden.

Die Entwicklung eines Individualzeichens zum reinen Warennamen ist nach dem Gesagten keineswegs dann schon anzunehmen, wenn die betreffende Ware in der wissenschaftlichen Literatur, in Patentschriften oder in der Pharmakopöe nach den Zeichen benannt wird (vgl. Archiv für bürgerl. Recht 27, S. 11). Ein solcher Gebrauch kann wohl in hohem Maße die Umwandlung fördern, und als Indiz dafür gelten, daß diese sich vollzogen hat (vgl. BGE 22. S. 269; 23 II, S. 1633). Eine solche Verwandlung allein vermag indessen einem Zeichen den individuellen Charakter nicht zu nehmen[108]). Dies ist besonders wichtig für die Wortmarke in der chemisch-pharmazeutischen Industrie.

Zur Entscheidung der Frage, ob ein Sachname vorliegt, kommt es auch nicht lediglich auf die Auffassung unmittelbarer meist sachunkundiger Verbraucher an. Diese werden beispielsweise beim Kauf eines pharmazeutischen Produktes wie Aspirin oder Ichthyol kaum daran denken, daß die Worte auf eine bestimmte Erzeugertätigkeit hindeuten, sondern werden darin die reine Warenbezeichnung erblicken. Allein zur Wahrung des individuellen Charakters für diese Marken genügt es, wenn nur ein nicht unwesentlicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die subjektive Funktion des Zeichens kennt[109]), und dies wird bei den Zwischenhändlern und Grossisten immer der Fall sein, wenn der Träger jeglichen Mißbrauch seines Wortzeichens energisch bekämpft. Wir gelangen demnach zu folgendem Ergebnis: Obschon die Möglichkeit der Umwandlung vom subjektiven zum objektiven Warennamen grundsätzlich zu bejahen ist, kann diese Metastase praktisch doch nur eintreten, wenn der Markenberechtigte durch seine Passivität diese Entwicklung nicht hindert.

Tritt der Träger des Individualzeichens dem Mißbrauch seiner Marke durch Anrufung der Gerichte entgegen, und sorgt er dafür, daß durch eine geeignete Reklame der Verkehr über die subjektive Herkunft des bezeichneten Produktes aufgeklärt wird, so kann sich die Umwandlung zum objektiven Warennamen nicht vollziehen, da es alsdann ausgeschlossen ist, daß alle in Betracht kommenden Verkehrskreise den subjektiven Charakter des Zeichens verkennen können[110]).

Wir haben gesehen, daß am reinen Warennamen kein Markenrecht bestehen kann. Es stellt sich uns nun aber noch die weitere Frage, ob das Bild einer Ware als Marke gewählt werden kann. Dies ist möglich, sobald die Darstellung der Ware eine originelle, vom gewöhnlichen Bilde abweichende ist, oder wenn durch

---

[108]) Seligsohn, S. 208; BGE 27 II 559ff.

[109]) GRUR 1923, S. 223.

[110]) Archiv für bürgerliches Recht, Bd. 6, S. 302.

Kombination mit andern figurativen oder mit Wortelementen ein unterscheidungskräftiges Zeichen entsteht. Das gebräuchliche einfache Bild der Ware ist aber vom Markenschutz auszuschließen, da das Anbringen desselben auf der betreffenden Ware jedem Fabrikanten offenstehen muß, und der Verkehr darin niemals einen Hinweis auf eine individuelle bestimmte Herkunft erblicken wird[111]).

Auf Grund von Art. 3 Al. 2 des Markengesetzes sind, wie wir schon gesehen haben, die beschreibenden Zeichen, die sog. Deskriptivzeichen, vom markenrechtlichen Schutze ausgeschlossen. Wie schon erwähnt, handelt es sich hiebei um Wörter, die teils die Ware beschreiben, teils besondere Beziehungen der Ware angeben; also Zeichen, die Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, Bestimmung, Preis, Mengen oder Gewichtsverhältnisse der Ware enthalten. Der Grund für den Ausschluß solcher Wörter ist darin zu suchen, daß es dem Verkehr offenstehen muß, Produkte zu beschreiben und ihre Beziehungen kundzugeben.

Es erübrigt sich, an dieser Stelle auf alle die verschiedenen Kategorien von beschreibenden Angaben näher einzutreten: eine Unmenge von Entscheiden über Deskriptivzeichen findet sich in den verschiedenen Kommentaren über das Markenrecht vor. Für eventuell auftauchende Spezialfragen sei hier auf diese verwiesen, und wir beschränken uns in der Folge darauf, die allgemeinen Grundsätze über die Deskriptivzeichen darzulegen und die moderne Entwicklung zu skizzieren.

Eine formalistische strenge Auffassung vertrat früher die anglo-amerikanische Rechtsprechung. Sie versagte allen Zeichen den markenrechtlichen Schutz, die in eigener oder in einer fremden Sprache in irgend einer Weise auch nur im entferntesten auf die Eigenschaften oder Beziehungen der Ware hätten hinweisen können[112]).

Dieser Standpunkt war aber durchaus verfehlt: er entsprach keineswegs den Bedürfnissen des Verkehrs und bedeutete ein vollständiges Verkennen des Zweckes und des Wesens der Wortmarke. Ob einem Wort beschreibender Charakter für die gezeichnete Ware innewohnt, soll nicht die Philologie entscheiden, sonst gäbe es wohl fast keine Wortmarken, denn die Philologen sind imstande, fast in jedem Worte einen Stamm irgendeiner Sprache zu entdecken, aus dem eine beschreibende Funktion der Marke abgeleitet werden könnte. Maßgebend für die Frage kann allein der Sprachgebrauch in den in Betracht kommenden Verkehrskreisen sein; hierbei ist noch zu bedenken, daß es gerade der wirtschaftliche Wortzweck der Marke ist, im Publikum Gedankenassoziationen zu der gezeichneten Ware zu erwecken. Gerade diejenigen Wörter, die auf Eigenschaften des Produktes hindeuten und diese in günstigem Lichte erscheinen lassen, erfüllen den Reklamezweck am besten und stellen sich als die wertvollsten Marken dar[113]). Es folgt daraus, daß der Wortmarke gestattet sein muß, Eigenschaften und Beziehungen der Ware anzudeuten[114]). Bei einer sinngemäßen Auslegung von Art. 3 Al. 2 des Markengesetzes wird man dazu gelangen, nur solche Wörter als deskriptiv zurückzuweisen, die im Verkehr zur Anpreisung der Ware üblich sind, für deren Freihaltung, also ein wirkliches Bedürfnis besteht. Nicht übliche, originelle Anpreisungen sind demnach als Marken zuzulassen; insbesondere sind

---

[111]) Vgl. Pinzger-Heinemann, S. 74; Adler, S. 81; Osterrieth, S. 295ff.

[112]) Dunant, S. 128.

[113]) Osterrieth, S. 300.

[114]) Kohler, Industrierechtl. Abhandlungen I, S. 86.

solche Wörter nicht von der Eintragung auszuschließen, die einen phantasiemäßigen Charakter aufweisen und deshalb nicht unbedingt als beschreibende Angaben für die betroffenen Waren gebraucht werden[115]).

Was die Frage der Zulässigkeit von beschreibenden Wörtern fremder Sprachen betrifft, so müssen wir unterscheiden zwischen den bekannteren lebenden Kultursprachen einerseits und den anderen Sprachen andererseits. Erstere sind der eigenen Sprache gleichzustellen, denn das Markenwesen ist international und die Kenntnis der wichtigsten Kultursprachen ist heutzutage im weiten Maße verbreitet. Wörter von weniger bekannten Sprachen sind dagegen nur dann als deskriptiv vom Markenschutz auszuschließen, wenn das gezeichnete Produkt infolge des Exporthandels in das betreffende Land gelangt.

Wörtern der toten Sprachen schadet grundsätzlich der Deskriptivcharakter nicht; eine Ausnahme tritt aber dann ein, wenn das Wort in bestimmter Bedeutung in den modernen Sprachschatz übergegangen ist, oder die tote Sprache, wie beispielsweise bei pharmazeutischen Produkten, auch heute noch für die Verkehrsbezeichnung benutzt wird[116]). Maßgebend dafür, ob das Zeichen als deskriptiv auszuschließen sei, ist stets das Verkehrsbedürfnis. Es ist also hinsichtlich der fremden Sprachen gleich wie bei der eigenen Sprache immer darauf abzustellen, wie die in Betracht fallenden Verkehrskreise das Wort auffassen werden. So ist es denn auch möglich, daß ein Zeichen für eine bestimmte Ware als deskriptiv gilt, für eine andere dagegen nicht. So kann ein aus einer toten Sprache entlehntes Wort für ärztliche Instrumente beschreibend und daher unzulässig sein, während seiner Verwendung zur Bezeichnung von andern Waren, beispielsweise Zigaretten, nichts im Wege steht[117]).

Pharmazeutische Produkte werden meistens aus bekannten Stämmen gebildet, welche die Zusammensetzung oder den Zweck der Ware angeben. Daran werden Endungen wie „in, ol, gen, al, on" und dergleichen gehängt. Den Wünschen der beteiligten Industrien gemäß ist anzunehmen, daß der Verkehr die Neubildungen nicht als Beschaffenheitsangaben auffaßt, weil die Endungen dem Wort Unterscheidungskraft verleihen[118]).

Ist im Laufe der Entwicklung die Praxis betreffend die Zulassung von beschreibenden Wörtern milder geworden, so wurde sie doch noch vom Verkehr als zu streng angesehen. Vielfach herrschte die Meinung, daß unnötigerweise Wörtern der Schutz versagt wurde, für deren Freihaltung gar kein Verkehrsbedürfnis besteht. Auch wurden die Entscheide oft als spitzfindig empfunden; in der Tat ist die Frage, ob ein Wort als beschreibend auszuschließen sei oder nicht, manchmal sehr schwer zu entscheiden, denn die Grenze ist eine flüchtige.

Es ist daher sehr zu begrüßen, wenn bei der Lösung dieser schwierigen Tatfrage die moderne Anschauung, die wir bereits bei der Behandlung der Buchstabenmarken kennengelernt haben, Platz gegriffen hat. Im Anschluß an die dort erwähnte Bestimmung der revidierten Pariser Übereinkunft ist man dazu gelangt, auch typisch beschreibende Zeichen zum Eintrag zuzulassen, falls dargetan wird, daß sie sich im Verkehr als Individualzeichen durchgesetzt haben. Man hat sich eben der Tatsache nicht verschließen können, daß der lebendige Verkehr in der Lage ist, das formale Recht zu überwinden und an sich unzu-

---

[115]) Pinzger-Heinemann, S. 72.

[116]) Hagens, S. 87.

[117]) Pinzger-Heinemann, S. 74.

[118]) Seligsohn, S. 81; Hagens, S. 91.

lässigen Zeichen als Individualmarken Anerkennung zu verschaffen. Hat sich ein Zeichen durch langdauernden unbehelligten Gebrauch im Verkehr als unterscheidungskräftig erwiesen, so wäre es unbillig, ihm aus formalen Gründen den Schutz zu versagen. Die Zulassung dieser Entwicklung durch den Verkehr zeigt ja deutlich, daß die Allgemeinheit kein Bedürfnis nach der Freihaltung des betreffenden Wortes empfindet.

In diesem Zusammenhang sei auf zwei neuere Entscheide des Bundesgerichtes verwiesen, in denen sich das Bundesgericht zur Frage zu äußern hatte, ob ein an sich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen — es handelte sich um Ortsnamen — markenschutzfähig werden kann, sofern es sich im Verkehr durchgesetzt hat als auf das Unternehmen hinweisend, welches das Zeichen markenmäßig braucht. Zur Beurteilung stand im ersten Fall der englische Stadtname „Tunbridge Wells" als Marke einer dort ansässigen Firma, im zweiten Fall der schweizerische Ortsname „Tavannes" als markenmäßig gebrauchtes Zeichen einer dortigen Uhrenfabrik.

Das Bundesgericht hat die Schutzfähigkeit beider Ortsnamen bejaht. Für „Tunbridge Wells" stützte es sich auf Art. 6 Abs. 2 Ziff. 2 (Abs. 2) Par. Verb. Üb., wonach die Verbandsländer bei Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke alle Tatumstände, wie namentlich die Dauer des Gebrauches einer Marke berücksichtigen sollen, so wie auf eine Bescheinigung des englischen Patentamtes über langen, in *England* erfolgten markenmäßigen Gebrauch des Stadtnamens durch die ihn beanspruchende Firma[119]).

In Anwendung dieses im internationalen Markenrecht anerkannten Grundsatzes auch auf das schweizerische Recht erklärte das Bundesgericht den Ortsnamen „Tavannes" als markenschutzfähig, weil es sich infolge des langen Gebrauches durch die dortige Uhrenfabrik als besondere Bezeichnung für deren Erzeugnisse im Verkehr durchgesetzt habe (BGE 59 II 207ff.).

Die Entscheidung liegt beim Amt für geistiges Eigentum, das sich davon überzeugen muß, ob die Entwicklung zum Individualzeichen stattgefunden hat.

Wir gelangen zu dem Ergebnis, daß das Amt für geistiges Eigentum bei der Frage, ob ein Zeichen als deskriptiv anzusehen ist, einerseits auf das unbestrittene Verkehrsbedürfnis, die unumgänglich notwendigen Ausdrücke zur Anpreisung von Waren benützen zu dürfen, Rücksicht nehmen muß. Andererseits ist dem berechtigten Verlangen der Anmelder bei der Wahl des Zeichens nicht auf nichtssagende Phantasiewörter oder auf Wörter, deren Begriff keine Beziehung zu der Ware aufweist, beschränkt zu sein, Rechnung zu tragen.

Als deskriptiv sind also nur solche Wörter auszuschließen, die für den Verkehr zur Bezeichnung der Eigenschaften einer Ware *unentbehrlich* sind.

Bezüglich der Individualisierung verkehrsnotwendiger beschreibender Angaben ist das gleiche zu bemerken, was weiter oben bei der Behandlung der Warennamen gesagt wurde. Werden solche deskriptive Zeichen mit andern Wort- oder Bildelementen verknüpft, so entsteht dann eine eintragungsfähige Marke, wenn das Zeichen sich genügend von der nicht zulässigen Angabe unterscheidet (vgl. Pinzger-Heinemann, S. 82).

---

[119]) (Vgl. BGE 55 I 262ff., bes. 273: „Il arrive parfois, dans la pratique, que le long usage neutralise les conséquences d'un défaut qui peut aussi bien consister dans la forme très simple d'une marque constituée par des lettres et des chiffres que dans le fait qu'une marque est constituée par une indication de provenance. On ne voit pas pourquoi l'usage devrait couvrir légalement le vice dans le premier cas, mais non dans le second.")

§ 8. Die Freizeichen.

I. *Begriff.*

Freizeichen sind an und für sich schutzfähige Zeichen, die infolge des allgemeinen Gebrauchs im Verkehr keine Unterscheidungskraft mehr besitzen, die also nicht den Zweck haben, die Waren eines bestimmten Gewerbetreibenden von denen eines andern zu unterscheiden, sondern die entweder gar keinen Zweck, und gar keine ersichtliche Bedeutung oder nur die Bestimmung haben, eine ganze Warengattung, Qualität, Herkunftsort, Größenverhältnisse usw. für alle Hersteller der Ware und deren Abnehmer zu bezeichnen. Allgemeiner Gebrauch[120]) wird dann schon anzunehmen sein, wenn zwar nicht alle, aber eine große Zahl von Gewerbetreibenden derselben Warenbranche dasselbe Zeichen zur Kennzeichnung der in Betracht kommenden Ware angewendet haben. Hierbei ist zu bemerken, daß nur die markenmäßige Mitbenutzung die Umwandlung herbeiführen kann. Die Verwendung auf Prospekten, Inseraten, Reklamen und als Briefkopf usw. vermag diese Umbildung nur zu begünstigen, aber nicht zu vollziehen. Das Freizeichen kann aus allen Arten von Zeichen entstanden sein[121]). Das Freizeichen kann also figürlichen Charakter aufweisen, es kann aber auch aus einem Worte bestehen oder aus einer Kombination von Wort- und Bildelementen. Personennamen, die Gegenstand eines Wortzeichens sind, können ebenfalls Freizeichen werden: z. B. Singer für Nähmaschinennadeln (Bl. 5, S. 13), Graham und Steinmetz für Brot.

Herkunftsbezeichnungen sind vor der Umbildung in Freizeichen nicht verschont, man denke beispielsweise an Basler Leckerli, Berlinerblau, Waadtländerwurst, St. Gallerschüblig. Ist ein Bild Freizeichen, so ist das das Bild wiedergebende Wort ebenfalls frei, und umgekehrt[122]). Andererseits kann, wenn ein Wort frei ist, eine eigenartige bildliche Wiedergabe des Begriffes schutzfähig sein.

Als Wortfreizeichen sind einmal solche Wörter anzusehen, die zur Kennzeichnung der Ware dienen, ohne diese zu benennen, wie beispielsweise „Gloria", „Triumph", „Viktoria" usw. Dagegen ist es streitig, ob der freie Waren- oder Sachname Freizeichen sei oder nicht[123]). Die generische Bezeichnung einer Ware ist wohl eine Beschaffenheitsangabe und als solche ein deskriptives Zeichen, was aber nicht ausschließt, daß sie ein Wortfreizeichen ist. Die Warennamen entsprechen vollkommen der Definition des Freizeichens und stellen sich als eine Unterart desselben dar. Sie sind Wortfreizeichen im Gegensatz zu den Bildfreizeichen. Es scheint uns nicht zweckmäßig, nähere Untersuchungen über diese Begriffsunterschiede anzustellen, weil unser Gesetz es selber vermeidet, Unterschiede zwischen diesen Zeichen zu machen, indem Art. 3 Al. 2 des Markengesetzes besagt, daß die als Gemeingut anzusehenden Zeichen den Schutz des Gesetzes nicht genießen, es somit der Praxis überläßt zu entscheiden, was Gemeingut ist. Da die verschiedenen Arten der als Gemeingut anzusehenden Zeichen ohnehin gleich behandelt werden, so besteht kein praktisches Interesse, eine scharfe Grenze zwischen ihnen zu ziehen. Zudem ist, wie gerade die Waren-

---

[120]) BGE 22, S. 1108; 23, S. 1635; 25 II 775; 27 II 562 und 617; 30 II 603; 31 II 519ff.; 33 I 658; 35 II 337 und 461; 42 II 171; 50 II 200; 60 II 253/54; Köhler, S. 176ff.; Seligsohn, S. 68ff.; Osterrieth, S. 206ff.; Pouillet, 6me éd., S. 85, 92, 137ff. und 605; Chenevard, Bd. I, S. 223ff.

[121]) Hagens, S. 77; Seligsohn, S. 71; BGE 11, S. 47; 36 II S. 254ff.; 447.

[122]) Seligsohn, S. 74; GRUR 7, S. 2; BGE 34 II 770; Bl. 4, S. 249.

[123]) Pinzger-Heinemann, S. 82.

namen zeigen, die Grenze keine feste, denn es kann ein Zeichen sowohl Deskriptiv- als auch Freizeichen sein. Die bundesgerichtliche Praxis ihrerseits faßt den Begriff des Freizeichens sehr weit, ja stellt dieses sogar dem Gemeingut gleich und erklärt ausdrücklich, daß die Sachbezeichnungen Freizeichen seien[124]).

Nach der Art der Entstehung können wir zwei Arten von Freizeichen unterscheiden:

a) Die erste Art umfaßt Zeichen, an denen nie ein Sonderrecht eines einzelnen bestanden hat. Dahin gehören jene, die nicht auf eine bestimmte Erzeugertätigkeit hinweisen sollen, sondern lediglich bezwecken, einer gewissen Art von Waren eine hübsche Ausstattung zu verleihen, beispielsweise auf Etiketten[125]), ferner auch Zeichen, die für eine Klasse von Gewerbetreibenden eine ganze Warengattung, die die Qualität, oder den Herkunftsort kennzeichnen sollen. Zu dieser Kategorie von Freizeichen sind aber auch jene Warennamen zu rechnen, die niemals Individualcharakter aufwiesen, sondern schon bei ihrem Entstehen eine generische Bezeichnung waren. So sind in Deutschland die Benennungen Lanolin für Wollfett und Kosmos für Brenner als nicht schutzfähig erklärt worden, weil sie von vorneherein als Warennamen oder Konstruktionsbenennung geschaffen wurden und nicht Wortzeichen gewesen sind[126]).

Alle diese Zeichen sind von jeher Freizeichen gewesen und niemand kann daher an ihnen durch Eintragung ein Individualrecht erlangen, solange sie im Verkehr allgemein gebräuchlich sind.

Freizeichen können auch durch Kombination mit andern figürlichen oder wörtlichen Elementen wieder subjektiven Charakter erhalten. Die Beifügungen müssen allerdings derart sein, daß eine Verwechslung mit dem Freizeichen als ausgeschlossen erscheint. Das Gesamtbild des kombinierten Zeichens muß gegenüber dem Freizeichen genügende Unterscheidungskraft besitzen (vgl. BGE 20, S. 104). Ob die Beifügungen genügen, ob beispielsweise die Verknüpfung mit dem Namen der Firma hinreicht, um ein wesentlich anderes Gesamtbild zu erzeugen, hat das Amt für geistiges Eigentum zu entscheiden.

b) Zur zweiten für uns weit interessanteren Kategorie gehören jene Freizeichen, die ursprünglich Gegenstand eines Individualrechtes bildeten, aber durch die Macht des Verkehrs ihres individuellen Charakters beraubt wurden und in den Gemeingebrauch fielen. Es erhebt sich also die Frage, unter welchen Umständen die Umwandlung eines Individualzeichens möglich sei, und wann diese als beendet angesehen werden könne.

Die Möglichkeit einer Entwicklung vom Individualzeichen zum Freizeichen wird allgemein bejaht für nichteingetragene Individualzeichen, also für die eintragungsfähige Ausstattung, die im Verkehr als das Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens anerkannt wird. Dabei bildet das Vorhandensein des guten Glaubens auf Seite der Konkurrenz die conditio sine qua non für die Möglichkeit der Metastase[127]). Die gutgläubige Benützung ist allerdings kein selbständiges Erfordernis der Freizeichenbildung, sondern nur ein Beweis dafür, daß die Entwicklung zum Freizeichen vollendet ist (vgl. Adler, S. 118ff.). Für die Beantwortung der Frage, ob ein Freizeichen vorliegt oder nicht, kommt es lediglich

---

[124]) BGE 23 II 1633; 22, S. 467; 25 II 775; 28 II 129, 558; 31 II 516; 33 I 658; 39 II 131; 36 II 251; 56 II 222.

[125]) Pinzger-Heinemann, S. 63; vgl. a. Kohler, S. 105.

[126]) Hagens, S. 75.

[127]) Hagens, S. 79ff.; Alfeld, S. 459.

darauf an, ob die Anschauung des Verkehrs den Zeichen die Distinktivkraft abspricht oder nicht. Zu den maßgebenden beteiligten Verkehrskreisen gehören sowohl Fachleute, Fabrikanten, Händler, als auch die letzten Abnehmer[128]). Gleichgültig dagegen ist, auf welchem Wege der Verkehr zu seinem Urteil gekommen ist, insbesondere ob der Zeichengebrauch, der die Anschauung des Verkehrs hervorrief, immer lauter gewesen ist (vgl. Adler, S. 122). Tatsächlich werden die Verhältnisse immer so liegen, daß die ersten Benutzer des Zeichens nicht im guten Glauben gehandelt haben. Wurde nun aber diesen die Benutzung des Zeichens durch den Individualberechtigten nicht verwehrt, so wird der Gebrauch des Zeichens immer häufiger geworden, und das Bewußtsein, daß dadurch ein Individualrecht verletzt werde, vollkommen verloren gegangen sein, so daß das Zeichen nach einiger Zeit als allgemein freies Zeichen gutgläubig Verwendung findet.

Hinsichtlich der eingetragenen Marken wird die Möglichkeit einer Umwandlung zum Freizeichen grundsätzlich wegen Widerrechtlichkeit verneint[129]).

Dies gilt jedoch nur für die figürlichen und die kombinierten Zeichen. Dagegen können Wortmarken, wie wir nachstehend dartun werden, im Laufe der Entwicklung im Verkehr zu reinen Warennamen und damit auch zum Wortfreizeichen werden.

II. Das Verhältnis von Individualname und Sachbezeichnung.

Wortmarke und Warenbenennung fallen im Verkehr in zahlreichen Fällen zusammen. Der Verkehr identifiziert die Ware oft mit dem Namen und weist die unter einem andern Namen angebotene Ware zurück. Daher wird der Alleinbesitz an solchen Wortmarken, welche gleichzeitig die Benennung der Ware darstellen, oft ein faktisches Monopol auf die Produktion und den Vertrieb der Ware einräumen. Dieser Umstand kann jedoch nicht zur Vernichtung des wohlerworbenen Rechtes an der Marke führen. Die Umbildung zur reinen Warenbenennung ist erst dann vollendet, wenn die Wortmarke nicht mehr auf einen Geschäftsbetrieb, als Ursprungsort der Ware hinweist, sondern wenn der Verkehr darin lediglich eine bestimmte Art von Waren sieht. Es fragt sich nun, unter welcher Voraussetzung diese Umbildung vollendet ist: es kann sich nämlich die Metastase von der Wortmarke zur reinen Warenbenennung auch nach der Eintragung vollziehen, wenn z. B. der Berechtigte viele Jahre lang die Benutzung der Bezeichnung (wie beispielsweise beim Wort Kinematograph) durch andere Gewerbetreibende stillschweigend zuläßt, so daß sich der Charakter des Wortes als Personal- oder Produktionsbezeichnung zugunsten des reinen Sachnamens völlig verflüchtigt. Hier bietet nun allerdings das Gesetz keine Handhabe, um das Zeichen zu löschen. Es ist aber höchst störend, daß in solchen Fällen der tote Buchstabe über die lebendige Verkehrsentwicklung den Sieg davontragen soll. Diesem Umstand kann jedoch dadurch abgeholfen werden, daß man ins Gesetz den Fall der Umwandlung des Zeichens zum reinen und ausschließlichen Warennamen als neuen Löschungsgrund einführt.

Der genannte Nachteil zeigt sich namentlich im Verkehr mit Arzneimitteln und pharmazeutischen Produkten. Es gibt eine große Menge fast unentbehrlicher Heilmittel, man denke nur an Antipyrin, Aspirin, Trional, Veronal, Urotropin, Salol, Novocain, Migränin, Coramin, Formitrol u. a., deren Namen als Waren-

---

[128]) BGE 139 II 116; 55 II 347ff.; 57 II 603ff.; 60 II 252ff.; RGZ 108, S. 8ff.; 110, S. 339ff.

[129]) Allfeld, S. 456; Seligsohn, S. 69; Pinzger-Heinemann, S. 62; Hagens, S. 81; Adler, S. 137.

zeichen geschützt sind, und die lediglich unter diesem Namen vom Publikum verlangt und vom Arzt verschrieben werden, da die wissenschaftlichen Namen, wie z. B. Pyrazolonum phenyldimethylicum für Antipyrin weder dem Arzt noch dem Publikum geläufig sind und auch nicht Aussicht haben, sich jemals einzubürgern. Der Apotheker darf unter diesen Namen ausschließlich das Produkt verkaufen, das aus dem Betrieb stammt, für den die Marke geschützt ist, und es bestehen demnach für die Hersteller dieser Stoffe, also die der chemischen Großindustrie angehörenden Fabriken, faktische Monopole in der Herstellung der gangbarsten Arzneimittel, wodurch diese u. U. um 200 u. m. Prozent verteuert werden[130]). Eine Löschung kann aber nicht erfolgen, wenn das Wort neben der Warenbenennung noch den Charakter der Herkunftsbezeichnung trägt. Letzteres ist nun aber meist bezüglich der Worte der Fall, deren sich die technologische Wissenschaft zur Benennung der Ware bedient, da der Inhaber des als Zeichen eingetragenen Wortes die Benutzung desselben zu wissenschaftlichen Zwecken nicht verhindern, wohl aber die Erinnerung an sein Individualrecht im Bewußtsein des Verkehrs wach erhalten kann. Dem Zweck besser dienen würde der aus Apotheker- und Ärztekreisen eindringlich verfochtene Vorschlag, die Eintragung von Worten, die zur Bezeichnung von Arzneimitteln dienen, zu versagen und die Wörter von Amtes wegen zu löschen, die nachweislich zur Bezeichnung von Arzneimitteln gebraucht werden (vgl. Art. 2 des BG betreffend die Erfindungspatente vom 31. 6. 1907). Diese Ausnahmestellung für Arzneimittel rechtfertigt sich aus Gesichtspunkten sozialer Art, um so mehr, als ihnen auch der Patentschutz versagt ist, und dieses Verbot nicht dadurch umgangen werden sollte, daß die Marke ein Monopol an der Ware gibt.

Der Sachname, der den gesetzlichen Schutz nicht genießt, ist die Bezeichnung der Sache nach ihrer objektiven Qualität, ohne Rücksicht auf ihre subjektive Herkunft. Oft ist nun aber gerade der Sachname mit einem subjektiven Herkunftsnamen, einer Personalbezeichnung verschmolzen (z. B. Ipekopan „Sandoz", Sedormiol „Roche", Scillaren „Sandoz" u. a.) so wenn er ein Verfahrensprodukt bezeichnet, das nur von einer bestimmten Person produziert wird, oder produziert werden darf, oder wenn der Sachname ein Naturprodukt bezeichnet, das nur auf den Gütern einer bestimmten Person vorkommt. Nun kann man sich fragen, ob diese Verbindung einer Personalbezeichnung mit einer örtlichen Herkunftsbezeichnung immer noch als Personal- oder aber als Sachbezeichnung zu gelten hat. Als Sachbezeichnung wird die Verbindung immer dann erscheinen, wenn die Bezeichnung als Bezeichnung der Örtlichkeit üblich geworden ist und wenn der Produzent nicht Sorge trägt, daß sich für das lokale Produkt ein anderer lokaler Herkunftsname bildet, d. h. sein Augenmerk darauf richtet, daß sich für das Produkt ein genereller Warenname einbürgert, der sich von dem als Marke verwendeten Personalnamen genügend unterscheidet.

Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, so wird auch die Personalbezeichnung, trotz der Verbindung mit einer Herkunftsbezeichnung, noch nicht zum Sachnamen. Will der Produzent die Personalbezeichnung in einer auch die Produktionsweise kundgebenden Bedeutung gebrauchen, so muß er dies in unzweideutiger Weise tun, namentlich aber soll er sich der Namensderivate enthalten, d. h. der Bildung von Bezeichnungen, bei denen der Name des Erfinders in den

---

[130]) Kohler und Rathenau wollen diesem Übelstand abhelfen durch Einführung einer Löschungsklage gegen solche Wortmarken, die sich nachträglich zu Warennamen entwickelt haben, vgl. GRUR 11, S. 195.

Sachnamen als ein namenbildendes Element aufgenommen wird, z. B. Saxophon.

Zu den als Wortmarken ungeeigneten Gattungsnamen in einer toten Sprache treten vielfach künstliche Neubildungen, die ebenfalls dem allgemeinen Grundsatz der Schutzlosigkeit unterliegen, sobald sie in den Sprachgebrauch aufgenommen sind. Namentlich sehr ausdrucksvolle und daher meist wertvolle Warenzeichen unterliegen der Gefahr, mit der Zeit im Verkehr die Bedeutung als Warenzeichen zu verlieren und zur Warenbenennung zu werden, wenn sie nach der Anschauung der beteiligten Verkehrskreise nicht mehr auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb als Ursprung der Ware hinweisen, sondern als objektive Benennung der Ware, ohne Rücksicht auf deren Herkunft angesehen werden. Verwendet ein Gewerbetreibender eine Wortmarke als Warenzeichen, so beabsichtigt er, das hiermit gegebene Schlagwort für seine Produkte in der Öffentlichkeit einzuführen und wirtschaftlich zu verwerten. Gelingt es ihm, daß dieses Schlagwort in den breitesten Volkskreisen derart bekannt wird, daß es nach und nach die ursprüngliche Sachbezeichnung verdrängt, so hat dieses Warenzeichen seinen Zweck im weitesten Sinn erfüllt. Eine größere Bedeutung kann es nicht mehr erreichen. Es liegt aber gerade hierin für den Gewerbetreibenden eine Gefahr, indem zufolge der schlagwortmäßigen Verwendung das Publikum mit der Zeit den ursprünglichen Markencharakter des Zeichens vergißt und beginnt, es mit der Sachbezeichnung zu identifizieren. Das ursprüngliche Markenzeichen wird beim Publikum gleichsam zum freien Warennamen. Eine Marke, die sich auf dem Markte derart auswirkt, geht des besonderen Markenschutzes ausschließlich dann verlustig, wenn auch die Zwischenhändler und allfälligen Produzenten gleicher Ware die hinweisende Bedeutung des Zeichens als Schutzmarke eines bestimmten Gewerbebetriebes vergessen haben[131]). Dies kommt besonders dann vor, wenn ein Zeicheninhaber gegen die Mitbenützung seiner Marke als Warenzeichen durch Dritte nicht sofort und jedesmal Einspruch erhoben hat. Die Benützung eines Wortes durch die Wissenschaft genügt zur Umwandlung in die objektive Warenbenennung nicht (Antipyrin, vgl. Bl. II, S. 14), ebensowenig der Gebrauch des Zeichens durch den Zeichennehmer allein (Remington)[132]). Der Eigenname kann, auch wenn sein Träger Ausländer ist, dennoch sehr wohl auf einen bestimmten Betrieb hinweisen und er wird auch dadurch nicht zum Freizeichen, daß er vielfach in Verbindung mit dem Wort „System" gebraucht wird.

Der Prozeß der Umwandlung des Individualnamens in den Gattungsnamen hängt von der Art des betreffenden Wortes ab. Wörter, die schon einen Hinweis auf die Natur der betreffenden Ware enthalten, verlieren ihren Sondercharakter schneller als Phantasiewörter oder Personennamen. Haben sie diesen Charakter einmal verloren, dann werden sie zum Gemeingut, zu dem allgemeinen Verkehr anheimgefallenen Freiwort. Die Umgangssprache umfaßt daher nicht eine ein für allemal festgesetzte Zahl von Freiwörtern, sondern ihr Sprachschatz bereichert sich fortwährend durch die Umwandlung von vielleicht schon vor Jahrzehnten erfundenen, Einzelnen zur Bezeichnung ihrer Waren zustehenden, jedoch bisher nicht der Verkehrssprache angehörenden Worten in freie, dem Allgemeingebrauch zugängliche Sachnamen. Zweifelhaft ist nur, wann das eingetragene Waren-

---

[131]) BGE 57 II 603; Pr. 19, Nr. 30; 21, Nr. 42; MuW 1932, S. 115; JW 1922, S. 96; RGZ 108, S. 12; 110, S. 341; 117, S. 412ff.; Rosenthal, § 5, Nr. 5; Seligsohn, S. 207ff.; Hagens, S. 81 und 223.

[132]) BGE 31 II 520; 57 II 608; MuW 27/28, S. 12ff.; Bl. V, S. 218.

zeichen aufhört, in den beteiligten Verkehrskreisen auf eine bestimmte Ursprungsstätte hinzuweisen.

III. Umwandlung von Freizeichen in Individualzeichen.

Umgekehrt ist auch eine Umbildung von Freizeichen zum Individualzeichen möglich. Der Gebrauch auch eines Freizeichens durch eine bestimmte Klasse von Gewerbetreibenden kann aufhören, z. B. wenn ein neues Freizeichen gewählt wird. Ist dann im Verkehr das Bewußtsein der früheren Freiheit des Zeichens verschwunden, so steht der Anmeldung des Zeichens als Individualzeichen durch einen Gewerbetreibenden nichts entgegen. Nötig ist aber, daß der Verkehr, wenigstens der überwiegende Teil des Publikums, den individuellen Charakter anerkennt[133]), wofür der Anmelder den Beweis zu erbringen hat. Das Amt für geistiges Eigentum hat hierbei zu prüfen, ob durch die Eintragung keine Interessen ehemaliger freier Benützer gestört werden.

Freizeichen können auch durch Kombination mit andern figürlichen oder wörtlichen Elementen wieder subjektiven Charakter erhalten. Die Beifügungen müssen allerdings derart sein, daß eine Verwechslung mit dem Freizeichen als ausgeschlossen erscheint[134]). Das Gesamtbild des kombinierten Zeichens muß gegenüber dem Freizeichen genügende Unterscheidungskraft besitzen (BGE 20, S. 104). Ob die Beifügungen genügen, ob beispielsweise die Verknüpfung mit dem Namen oder der Firma hinreicht, um ein wesentlich anderes Gesamtbild zu erzeugen, hat das Amt für geistiges Eigentum zu entscheiden.

IV. Die Begrenzung des Freizeichens nach dem Ort.

Kohler hat früher angenommen[135]), daß ein Zeichen, das in einem Lande Freizeichen sei, wegen des universellen Charakters des Verkehrs in keinem andern Lande als schutzfähige Marke eingetragen werden könne[136]). Diese Auffassung ist aber eine irrtümliche. Sie faßt, wie Kohler später selber erklärt[137]), den Weltverkehr als Einheit auf in einer Weise, die der Wirklichkeit nicht entspricht, und entspringt der Vorstellung, daß eine Marke in der ganzen Welt entweder bestehen oder nicht bestehen müsse.

Entscheidend für die Frage, ob ein Freizeichen vorliegt, ist die Verkehrsauffassung des Inlandes[138]). So hat das Bundesgericht schon mehrmals ausgesprochen, daß auch eine Marke, die in der Schweiz zum Freizeichen geworden ist — mag sie auch im Ausland noch die Eigenschaft eines Warenzeichens besitzen —, des Markenschutzes verlustig gehen muß[139]). Nur bei Exportwaren ist die Meinung der betreffenden ausländischen Konsumenten zu berücksichtigen, aber die bloße Tatsache, daß ein Zeichen im Ausland Freizeichen ist, vermag den Zeichenerwerb im Inland nicht zu verhindern (vgl. Seligsohn, S. 70; BGE 39 II 116).

---

[133]) Seligsohn, S. 75; Rosenthal, § 1, Nr. 47a, 63, 74b; Derenberg, S. 148ff.; Kohler, S. 169ff.

[134]) Allfeld, S. 462.

[135]) Kohler: Das Recht des Markenschutzes, S. 190.

[136]) So auch Curti, S. 6; BGE 25 II 772; Schuppli, S. 22.

[137]) Kohler, S. 108.

[138]) BGE 42 II 169; 43 II 102; 50 I 330ff.; 55 II 152ff.; Pr. II, Nr. 111; 5, Nr. 98; 6, Nr. 88; 14, Nr. 27; 18, Nr. 59; 19, Nr. 30; Dunant, S. 537 und 541; Osterrieth, S. 305; Pouillet, VIme éd., Nr. 36.

[139]) BGE 22, S. 469/70 (Antipyrin); 22, S. 1107 (Chartreuse); 36 II 252ff. (Vaseline); 39 II 116; 41 I 545; 55 II 199ff.; ZBJV 36, S. 52.

Wird die Marke auch nur in *einem* Landesteil als Freizeichen angesehen, so gilt sie für die ganze Schweiz als Freizeichen[140]).

Nach der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf das Nationalitätsprinzip nicht absolut angewendet werden. Es ist augenscheinlich, daß, wo ein Erzeugnis von Weltruf in Frage steht, sich in den verschiedenen Ländern eine übereinstimmende Auffassung bilden wird, d. h. die Anschauungen der interessierten Verkehrskreise im Ausland werden auch diejenigen des Inlandes beeinflussen[141]).

V. Die Begrenzung des Freizeichens nach der gezeichneten Ware.

Wie die Marke, so hat auch das Freizeichen keinen absoluten Charakter[142]). Es gilt als solches nur für bestimmte Waren. Freizeichen, die für alle Produkte gelten, sind äußerst selten. Ein Freizeichen kann für andere als die bezeichnete Ware als Marke eingetragen werden. So ist die Kuh Freizeichen für unverfälschte Milchprodukte, für Maschinen wird sie aber als Marke eintragungsfähig sein. Der Schwan ist Freizeichen für den Federnhandel, deswegen ist er aber nicht etwa auch beispielsweise Freizeichen für Seife. Der rauchende Neger ist Freizeichen für Rauchwaren, deswegen ist seine Verwendung als Marke beispielsweise für Schuhe nicht ausgeschlossen.

Die Freizeicheneigenschaft ist nur auf solche Waren auszudehnen, die mit dem bezeichneten Produkt so nahe verwandt sind, daß keine scharfe Grenze zwischen ihnen gezogen werden kann. Das Verkehrsbedürfnis soll dafür maßgebend sein, ob der Freizeichencharakter auf gleichartige Waren auszudehnen ist. Nur wo die Gefahr der Täuschung besteht, ist eine solche Ausdehnung gerechtfertigt.

Als Freizeichen hat die Rechtsprechung beispielsweise erkannt:
Antipyrin für Fiebermittel, BGE 22, S. 467ff.;
Wybertli für pharmazeutische Produkte, BGE 33 II, S. 329;
Stern als Wort- und Bildmarke für Champagner, BGE 34 II, S. 377;
Schwan als Bildzeichen für Bettwaren, BGE 20, S. 103;
Vaseline für pharmazeutische Artikel, ebenfalls Haematogen, BGE 36 II 254 und 444ff.;
Lilie für Toilettenseife (Wort- und Bildzeichen), BGE 30 II, S. 123.

B. Verstoß einer Marke gegen die guten Sitten.

§ 9. Die unsittlichen Marken im engern Sinne.

Das Markengesetz bestimmt in Art. 3 u. a., daß Zeichen, die gegen die guten Sitten verstoßen, nicht in einer Marke aufgenommen werden dürfen. Das Amt für geistiges Eigentum hat gemäß Art. 14 Abs. 2 MSchG die Eintragung solcher unsittlicher Zeichen zu verweigern. Art. 9 Abs. 1 des Bundesratsbeschlusses über die Ausführung des 1925 revidierten Madrider Abkommens vom 18. Mai 1928 weist das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum an, gegenüber internationa-

[140]) BGE 56 I 56, S. 472/73; 56 II 232; Pr. 20, Nr. 13.
[141]) BGE 55 II 347, bestätigt in 57 II 605; Pr. 19, Nr. 30; 21, Nr. 42.
[142]) Osterrieth, S. 206; Kohler, § 25; Pisco, § 63; GRUR 2, S. 65.

len Marken die Verweigerung des Schutzes auszusprechen, wenn die Bundesgesetzgebung es vorsieht. Der innere Grund dieser Bestimmung liegt darin, daß der Staat seine Organe und Einrichtungen nicht dazu hergeben darf, um Darstellungen, welche den guten Sitten widerlaufen, zu verbreiten (vgl. Seligsohn, S. 86).

Ein Markenzeichen gilt auch dann als unsittlich, wenn nur einzelne Bestandteile, die für den Gesamteindruck der Marke unerheblich sind, unsittlich wirken[143]). Weil die Verbotsvorschrift die Verletzung guter Sitten durch Marken verhindern will, können auch bei ihrer Anwendung Ausnahmen von der gesetzlichen Regel nicht in Frage kommen. Die Unsittlichkeit eines Zeichens bewirkt absolute Schutzunfähigkeit (vgl. Pinzger-Heinemann, S. 85).

Die unsittlichen Zeichen lassen sich nach der Art und Weise, in welcher der Verstoß gegen die guten Sitten erfolgt, in zwei Gruppen einteilen: In unsittliche Zeichen im engern Sinn und in dezeptive oder trügerische Zeichen.

Im engeren Sinn des Wortes unsittlich sind solche Bilder und Wörter, die das moralische Gefühl namentlich in geschlechtlicher Hinsicht verletzen. Unzüchtige, schamlose Darstellungen, die nur darauf ausgehen, das Publikum durch sinnliche Reizung anzulocken, erregen unser Ärgernis und verstoßen gegen das sittliche Empfinden.

Maßgebend ist eine Verletzung des *normalen* Gefühls. Individuelle Empfindlichkeit oder Unempfindlichkeit muß außer Betracht bleiben. Eine gröbliche Verletzung des normalen Gefühls ist nicht erforderlich.

Aber nicht nur in geschlechtlicher, sondern auch in politischer, religiöser, sozialer Hinsicht kann ein Zeichen anstößig sein.

Hierunter fallen beispielsweise solche Zeichen, die gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen oder die zu Straftaten direkt oder indirekt auffordern, ferner Warenzeichen, die gegen den Bestand des Staates gerichtet sind. So wurde beispielsweise in Deutschland das Wortzeichen „Anarchist" abgelehnt (vgl. MuW 6, 46). Bestrebungen, welche dahin zielen, einen Teil des Staatsgebietes abzutrennen oder die gegenwärtige Staatsverfassung zu stürzen oder gewisse Gesellschaftsklassen gewaltsam zu vertreiben oder sonstwie den innern Frieden im Staate zu stören, dürfen nicht in das Gebiet des Markenrechts eindringen. Unsittlich sind auch Marken, welche die Gefühle eines Teils der Staatsangehörigen in religiöser Hinsicht zu stören geeignet sind. Hier kommt es wesentlich auf die Auffassung des Verkehrs an. Daher können beispielsweise eingebürgerte Benennungen, wie lacrimae Christi und Liebfrauenmilch zulässig, ähnliche wie St. Marianna für Likör unzulässig sein[144]). Für Waren, die beim christlichen Gottesdienst Verwendung finden, z. B. Kerzen oder Lichter, wird die Eintragung von Marken kirchlichen Inhalts zugelassen, während sie bei andern Waren als anstößig abzulehnen ist.

Darstellungen, die irgendwie gegen Gesetze verstoßen, sind nicht schon aus diesem Grunde unsittlich. Dies gilt beispielsweise bezüglich des Schutzes des eigenen Bildnisses eines Dargestellten oder des Namens einer Person.

Voraussetzung zur Versagung der Eintragung bildet der unsittliche Inhalt einer Marke und nicht etwa die Ware auf welche sich die Marke bezieht oder deren Verpackung.

---

[143]) Seligsohn, S. 86ff.; vgl. Adler, S. 95; Allfeld, S. 483; Kohler, S. 77.

[144]) Vgl. Bl. 98, S. 262.

§ 10. Die dezeptiven Marken.

I. Allgemeines.

Ein Verstoß gegen die guten Sitten kann darin liegen, daß durch das Handeln ein unsittlicher Erfolg erstrebt oder gefördert, daß dadurch das Gebotene verhindert wird oder daß es sonstwie aus einer verwerflichen Gesinnung fließt und das sittliche Gefühl verletzt (BGE 26 II 142). Entscheidend bei der Prüfung, ob die Vorschriften der Sittlichkeit verletzt sind, ist nicht die subjektive Denkweise der Beteiligten, sondern die Anschauung der gerecht und billig denkenden Volksgenossen. Ein Verstoß kann aber auch vorliegen, wenn den Beteiligten die Sittenwidrigkeit ihres Tuns nicht bewußt ist (v. Tuhr, OR I 223). Von dieser Auffassung geht gerade das Markenschutzgesetz aus: denn es erklärt den Maßstab der guten Sitten auf die Marke als solche anwendbar, nicht auf die Erfindung, Schaffung oder Anmeldung der Marke. Nicht das menschliche Handeln, sondern sein Erzeugnis, losgelöst von der Einsicht und Gesinnung des Handelnden ist hier Gegenstand der Prüfung. Daher liegt in der Verweigerung des Markenschutzes wegen Verstoßens der Marke gegen die guten Sitten nicht in jedem Fall der Vorwurf, daß der Verstoß dem Gesuchsteller bewußt gewesen sei.

Eine Marke kann nicht nur durch ihren in sexueller, religiöser oder staatlich-politischer Hinsicht anstößigen Inhalt gegen die guten Sitten verstoßen, sondern auch durch ihre Unwahrheit. Das Gebot der Wahrhaftigkeit ist ebenfalls ein sittliches Gebot. Der Staat kann daher, indem er die sittliche Ordnung der rechtlichen mit den Mitteln des Rechtes stützt, nicht Rechte verleihen, die bei der Ausübung durch ihren Inhalt Unwahrheiten verbreiten. Bezeichnungen, die durch ihr bloßes Dasein und durch ihren Gebrauch geeignet sind, Irrtümer zu erregen und die Abnehmer zu täuschen, verstoßen gegen die guten Sitten und sind zurückzuweisen (vgl. Kohler, S. 169ff. und Pouillet, S. 91). Das entspricht auch dem Bestreben der Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Gegenwart, den Grundsatz von Treu und Glauben im Verkehr auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Wettbewerbes auf möglichst wirksame Weise zur Geltung zu bringen (vgl. BGE 50 II 202; 63 I 91ff.).

Unsittlich sind somit auch Zeichen, die zwar als solche unser moralisches Empfinden nicht verletzen, die indessen Angaben enthalten, welche ersichtlich den tatsächlichen Verhältnissen der bezeichneten Waren nicht entsprechen und die Gefahr einer Täuschung begründen. Es sind dies die sogenannten *trügerischen* oder *dezeptiven* Zeichen, die marques mensongères. Bezeichnungen, die durch ihre Existenz und durch ihre Verwendung geeignet sind, in der Öffentlichkeit Irrtümer hervorzurufen und das Volk zu täuschen, verstoßen gegen die guten Sitten und sind vom Gesetzesschutze auszuschließen[145]).

Bei der Beantwortung der Frage, ob eine Marke im obigen Sinne dem MSchG widerspreche, sind stets nur die inländischen Anschauungen zu berücksichtigen, denn diese können — und sind es zum Teil auch — in den verschiedenen Ländern andere sein. In der Schweiz sind alle Kulturgebiete in gleichem Maße zu beachten, das deutsche, wie das französische, italienische und romanische. Wenn ein Zeichen auch nur in einem Landesteil sittenwidrig ist, so ist es für die ganze Eidgenossenschaft für nichtig zu erklären, und zwar auch dann, wenn es in einem andern Landesteil als eine gute Marke gilt. So hat das Bundesgericht mit Recht einer Firma die Eintragung der Marke „Kremlin" für nichtrussische Öle versagt,

---

[145]) BGE 56 II 75 und 246; Kohler, S. 192; vgl. MuW 1931, S. 408/9.

weil in den französischen Sprachgebieten dieses Wortzeichen auf Rußland, insbesondere auf den Kreml in Moskau hinweist, eine Unwahrheit, die das Publikum in den falschen Glauben versetzen könnte, die Öle dieser Firma seien russischen Ursprunges (vgl. BGE 56 I 472).

Die trügerische Angabe kann in einem Wort oder in einem Bilde bestehen. So wird das Bild einer Biene beispielsweise dezeptiv sein, falls es für Kunsthonig oder Melasse verwendet wird, denn es wird beim Durchschnittskäufer den Eindruck erwecken, daß die Ware Bienenhonig sei.

Ein Zeichen kann auch irreführend sein, ohne daß es deswegen unwahre Angaben enthalten müßte. Dies trifft besonders dann zu, wenn die Wortelemente des Zeichens fremden Sprachen entnommen sind. Zwar muß es offenstehen, für den Export und den Import die Waren mit Wörtern ausländischen Ursprungs zu versehen, und auch allgemein im Verkehr übliche, fremdsprachige Ausdrücke wie first quality, première qualité, Cognac vieux usw. machen ein Zeichen nicht dezeptiv. Wenn dagegen durch die Verwendung der fremden Sprache bloß der Eindruck erweckt wird, die gezeichnete Ware stamme aus dem betreffenden als Produktionsort besonders berühmten Lande, so wird eine dezeptive Angabe vorliegen. Da es aber auf die durchschnittliche Meinung ankommt, welche die Angaben erzeugten, muß man noch weitergehen, und auch solche Phantasiewörter als irreführend ausschließen, die lediglich den Anschein erwecken, daß sie der Sprache eines Landes angehören, das für die Herstellung des bezeichneten Produktes berühmt ist. So wurde in Deutschland das Wort „Dyrektorskie" für in Deutschland hergestellte Zigaretten nicht zugelassen, weil der Durchschnittskäufer diese als russische Zigaretten ansehen würde[146]), ferner nicht ein Zeichen für belgische Zündhölzer, das durch das Wort „Baltköpping" den Anschein erweckte, die Zündhölzchen seien schwedischer Provenienz (vgl. Bl. 1897, S. 245).

Näheres über täuschende Zeichen bestimmt die eidgenössische Lebensmittelverordnung vom 26. Mai 1936. Art. 15 der Verordnung bestimmt, daß Zeichen, Zeichnungen, Abbildungen oder Bildmarken, wie z. B. das Bild einer Kuh für Margarine oder Kochfett, von Bienen oder Bienenstöcken für Kunsthonig, ferner Phantasiebezeichnungen, Firmenbezeichnungen usw., die zur Täuschung über Natur oder Herkunft usw. von Lebensmitteln Veranlassung geben könnten, verboten sind, seien sie als Wortmarken eingetragen oder nicht. Es ist weiter verboten, Lebensmittel unter einer zur Irreführung über die Herkunft geeigneten Bezeichnung oder Packung in den Verkehr zu bringen, wie beispielsweise durch Verwendung von Originalpackungen und Originalflaschen, die mit der Firma oder Marke eines andern Herstellers oder Verkäufers versehen sind. Neben der Bezeichnung der Ware, die obligatorisch ist, dürfen gewisse Wortzeichen weder auf der Ware noch auf der Verpackung verwendet werden (Art. 13 Al. 2 der Lebensmittelverordnung). Zum Beispiel dürfen Wortzeichen mit dem Stamm Butter oder Rahm nicht für Margarine gebraucht werden, ebenso nicht für Speisefette (Art. 104 und 107 der Lebensmittelverordnung). Wortphantasiemarken, die auf Umhüllungen von Gegenständen angebracht sind, müssen so verwendet werden, daß sie gleichzeitig mit der Warenbezeichnung erblickt werden können. Diese Vorschrift muß dem Sinn und Zweck der Lebensmittelverordnung gemäß für alle Wortzeichen gelten.

---

[146]) Bl. 1902, S. 164; vgl. RGE 40, S. 93ff.

Endlich dürfen Wortphantasienamen nicht in größeren Buchstaben angebracht werden als die Bezeichnung der Ware selbst (Art. 13 Al. 2 und 3 Lebensmittelverordnung).

Die dezeptiven Angaben können sich ferner auf alle möglichen Elemente erstrecken, das Publikum über den Charakter und die Eigenschaften des Unternehmens über die Natur der Ware in irgendeiner Beziehung oder endlich über die Person des Unternehmers irreführen.

Damit das Zeichen aber trügerisch sei, und der Eintrag verwehrt werden kann, ist es nötig, daß das Zeichen geeignet ist, in den gewöhnlich in Betracht kommenden Konsumentenkreisen einen Irrtum zu erwecken. Die Unrichtigkeit muß irgendwie in Beziehung zur Ware stehen und geeignet sein, die Kauflust anzuregen[147]).

Die Gefahr der Täuschung des Publikums ist in hohem Maße vorhanden und der Schutz des Publikums gegen irreführende Angaben ist deshalb ganz besonders nötig, wenn ein Zeichen einen falschen Herkunftsort oder aber Namen, Firma, Titel, Wappen, Medaillen und dergleichen angibt, zu deren Führung der Anmelder nicht befugt ist. Diese Angaben können nämlich vom kaufenden Publikum meist nicht auf ihre Richtigkeit geprüft werden, und der Käufer muß sich deshalb auf sie verlassen können. Das MSchG bestimmt denn auch in Art. 14 Ziff. 4 noch ausdrücklich, daß die Eintragung seitens des Amtes für geistiges Eigentum zu verweigern ist, wenn die Marke eine offenkundig falsche Herkunftsbezeichnung oder eine ersonnene, nachgemachte oder nachgeahmte Firma oder auch die Angabe von ehrenvollen Auszeichnungen trägt, deren Echtheit der Hinterleger nicht nachzuweisen vermag.

II. Falsche Herkunftsangaben.

Unter *falscher Herkunftsangabe* ist zu verstehen die Angabe einer Ortschaft oder einer Gegend, die einem Erzeugnis seinen guten Ruf verleiht, aus der die Ware in Wirklichkeit aber nicht herstammt (Art. 18 Markengesetz)[148]).

Das bereits erwähnte Gebot der Wahrheitspflicht, dessen Mißachtung einen Verstoß gegen die guten Sitten darstellt, ist jedoch weiter als Art. 18 MSchG und fällt daher mit dem Verbot falscher Herkunftsbezeichnungen nicht einfach zusammen. Das Publikum kann daher über die Herkunft einer Ware auch getäuscht werden, wenn diese nicht zu den Erzeugnissen gehört, deren Ruf von einer Ortsbezeichnung abhängt (vgl. BGE 56 I 46ff. und 469ff.).

Ein Zeichen mit Herkunftsbezeichnung ist jedoch nur dann als täuschend anzusehen, wenn es eine *offenkundig* falsche Herkunftsbezeichnung enthält. Durch das Wort offenkundig soll angedeutet werden, daß es sich nicht etwa um eine Phantasiebezeichnung oder ein Freizeichen handeln kann, sondern nur um eine solche Bezeichnung, der der Verkehr Herkunftsfunktion beimißt (Art. 20 Ziff. 2 Markengesetz)[149]). Die Anbringung des Namens einer Örtlichkeit auf einem anderwärts verfertigten Erzeugnis ist dagegen nicht als falsche Herkunftsbezeichnung anzusehen, wenn der Gewerbetreibende seinen Geschäftsbetrieb in der Ortschaft oder Gegend hat, die der Ware den guten Ruf verleiht, wenn die Waren jedoch nicht vollständig in diesem Betrieb hergestellt, sondern verschie-

---

[147]) Vgl. Hagens, S. 104; BGE 56 II 75 und 246.

[148]) Vgl. bundesrätl. Botschaft von 1886, S. 2; BGE 32 I 693; 33 II 641.

[149]) Bundesrätl. Botschaft vom 28. Januar 1890, S. 8; GRUR 27, S. 117ff.

dene Bestandteile auswärts fabriziert werden, was oft durch technische oder finanzielle Gründe bedingt ist. Die Zusammensetzung der einzelnen Bestandteile des Erzeugnisses erfolgt ja dann in seinem Geschäftsbetriebe und unter seiner Leitung, so daß dadurch alle Gewähr für den guten Ruf der Ware vorhanden ist (Art. 20 Ziff. 1 Markengesetz). Dies gilt aber nicht für in ortsfremden Betrieben hergestellte Bestandteile[150]).

Wenn der Inhaber eines Geschäftsbetriebes den Sitz desselben in einer Örtlichkeit hat, die einer Ware den guten Ruf verleiht, jedoch sämtliche Waren, die er vertreibt, von auswärts kommen läßt, so daß gar keine Beziehung zwischen Erzeugnis und der betreffenden Herkunftsbezeichnung besteht, so kann ihm zwar nicht verwehrt werden, den Namen dieser Örtlichkeit als Marke zu verwenden. Er muß aber im übrigen dafür sorgen, daß die Abnehmer der Ware nicht über die Herkunft derselben getäuscht werden (Art. 19 Markengesetz). Wenn z. B. Schokolade, die in Deutschland fabriziert, aber in der Schweiz vertrieben wird, mit einer Marke versehen ist, die auf schweizerische Herkunft der Ware hindeutet, so stellt diese Marke eine falsche Herkunftsbezeichnung dar[151]).

Es ist noch zu erwähnen, daß das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum von der Eintragung nicht nur Marken mit falschen Herkunftsbezeichnungen im Sinne des Gesetzes ausschließt, sondern, unter dem Gesichtspunkt des Verstoßes gegen die guten Sitten, jede Marke, deren Inhalt überhaupt geeignet ist, über den geographischen Ursprung der Ware irrezuführen, auch wenn der in Frage kommende geographische Bezirk für die Markenware nicht Ruf besitzt. Diese Amtspraxis ist vom Bundesgericht als Beschwerdeinstanz geschützt worden (vgl. BGE 56 I 472 ff.).

Ähnlich wie die Beschaffenheitsangaben können auch geographische Herkunftsbezeichnungen mit der Zeit auf einen bestimmten Gewerbebetrieb hinweisen, und damit tatsächliche Unterscheidungskraft erlangen. Ein solcher Gewerbebetrieb genießt dann in der Benutzung einer derartigen Bezeichnung auch gegenüber Gewerbetreibenden des gleichen Ortes einen markenrechtlichen Vorrang. So hat das Bundesgericht in letzter Zeit wiederholt solchen Ortsnamen seinen vollen Markenschutz gewährt, die sich als Warenzeichen eines Unternehmers durchzusetzen vermochten[152]). In diesen Fällen müssen die andern Ortsansässigen bei jeder Verwendung der geographischen Herkunftsangabe die Art, wie sie in ihrer unterscheidenden Bedeutung im Verkehr gebraucht wird, vermeiden, insbesondere ist ihnen die schlagwort-markenmäßige Benützung der Herkunftsbezeichnung untersagt.

Nationale Bild- und Wortzeichen, wie z. B. Helvetia, Rütli, Winkelried, Tell, Hohle Gasse und Schweizerkreuz sind den Herkunftsbezeichnungen gleichgestellt, denn auch sie weisen stets auf eine schweizerische Herkunft der damit gezeichneten Waren hin. Sie dürfen daher nur soweit benützt werden, als sie keinen Anlaß zur Täuschung über die geographische Herkunft, die Nationalität des Geschäftes, über geschäftliche Verhältnisse des Inhabers oder über besondere Eigenschaften und den Wert der Erzeugnisse geben.

Genau so, wie wir bei der Umwandlung einer Marke zu einem Freizeichen gesehen haben, kann auch eine geographische Herkunftsbezeichnung zu einem

---

[150]) BGE 56 I 472; MuW 26, S. 213.

[151]) BGE 32 I 93; 33 II 651; vgl. 56 I 472.

[152]) BGE 55 I 262 (Tunbridge Wells); Pr. 22, Nr. 90 (Tavannes); vgl. Pouillet, VI^me éd., S. 111.

freien Warennamen werden. Wiederum entscheidet allein die Verkaufsauffassung darüber, wann eine solche Umwandlung in jedem einzelnen Falle vollzogen ist. Ist zufolge einer solchen Entwicklung die Bedeutung als Warenname derart überwiegend geworden, daß die schlagwortmäßige Kombination von Orts- und Gattungsname als reine Warenbezeichnung aufgefaßt wird[153]) (Beispiele: Frankfurterli, Wienerwürstchen, Berliner Blau, italienischer oder russischer Salat, Fayence u. a.), dann ist auch dem Nichtortsansässigen diese schlagwortmäßige Form zu erlauben, nur ist ihm verboten, seiner Warenbezeichnung Bemerkungen anzugliedern, die den Eindruck erwecken könnten, die Ware stamme tatsächlich aus dem betreffenden Orte. Die Öffentlichkeit kann oftmals auch dadurch getäuscht werden, daß dem freien geographischen Warennamen Worte wie „echt", „original" und dergleichen beigefügt werden.

Eine in Verbindung mit dem Warennamen genannte geographische Herkunftsbezeichnung kann u. U. trotzdem noch zweideutig wirken, weil eine solche zum Warennamen gewordene geographische Herkunftsbezeichnung neben der landläufigen Beschaffenheits- oder Gattungsangabe ihre ursprüngliche, auf einen bestimmten Ort hinweisende Bedeutung beibehalten kann. Als Beispiele seien hier genannt Münchner Bier, Meißener Dekor und Meißener Zwiebelmuster (Hagens, S. 265 ff.).

Für die geographischen Herkunftsbezeichnungen in Verbindung mit Marken gilt alles das, was schon früher über Wort-, Bild- und Kombinationsmarken usw. gesagt wurde, und damit auch für jene Zeichen, die zur Verwechslung zwischen sich und den geographischen Herkunftsbezeichnungen führen können.

Neben dem Markengesetz enthält sodann das Bundesgesetz zum Schutz der öffentlichen Wappen und anderer öffentlicher Zeichen vom 5. Juni 1931 Bestimmungen über unsittliche bzw. täuschende Zeichen.

Art. 3 leg. cit. bestimmt, daß täuschend wirken können u. a. die markenmäßige Verwendung von Wappen oder sie darstellenden Fahnen, die Kontroll- und Garantiestempel von Bezirken, Kreisen oder Gemeinden, oder Zeichen, die mit ihnen verwechselt werden können, wenn damit falsche Vorstellungen über die geographische Herkunft, den Wert oder andere Eigenschaften von Erzeugnissen, über die Nationalität des Geschäftes oder über geschäftliche Verhältnisse des Benutzers, wie namentlich über angebliche amtliche Beziehungen zu einem Bezirk, Kreis oder einer Gemeinde, erwecken.

Gemäß Art. 6 leg. cit. dürfen die Worte Eidgenossenschaft, Bund, eidgenössisch, Kanton, kantonal, Gemeinde, kommunal, oder Ausdrücke, die mit diesen Worten verwechselt werden können, weder für sich allein, noch in Verbindung mit andern Worten benützt werden, sofern diese Benutzung geeignet ist zur Täuschung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft, eines Kantons oder einer Gemeinde zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von Erzeugnissen.

Art. 7 leg. cit. erlaubt die Benutzung von nationalen Bild- oder Wortzeichen, sofern die Benutzung nicht geeignet ist, eine Täuschung über geographische Herkunft, Wert oder andern Eigenschaften von Erzeugnissen, über die Nationalität des Geschäftes oder über geschäftliche Verhältnisse des Benützers hervorzurufen.

Ebenfalls können Zeichen, die Wappen oder Fahnen ausländischer Staaten oder Gemeinden, staatliche Hoheitszeichen anderer Art oder amtliche Kontroll-

[153]) MuW 25, S. 240, 47/48; Wassermann, M. in JW 1924, S. 692.

oder Garantiezeichen oder -stempel des Auslandes, oder Zeichen, die mit den genannten verwechselt werden können, enthalten, die an sich schutzfähig wären, dann aber keine Schutzfähigkeit erlangen, wenn sie infolge falscher Herkunftsbezeichnung täuschend wirken (Art. 14 Al. 2 Markengesetz und Art. 11 des Wappengesetzes).

Endlich genießen auch nicht nur Marken, die eine falsche Herkunftsbezeichnung enthalten, keinen Schutz, sondern auch alle mit ihnen verwechselbaren Zeichen. Dies ergibt sich aus Art. 13bis Ziff. 3 und Art. 14 Al. 2 lit. a bis c Markengesetz.

III. Fremde Namen und Bildnisse.

Die Aufnahme eines fremden Namens oder eines Porträts in eine Marke ist nur dann gestattet, wenn der Name oder das Porträt entweder bereits historisch geworden sind, oder die Ware in einer sachlichen Beziehung zur betreffenden Person steht. Trifft dies nicht zu, so täuscht die Angabe den Käufer, denn er wird regelmäßig annehmen, daß die genannte oder abgebildete Person Erfinder, Hersteller oder Lieferant der Ware sei (vgl. Hagens, S. 103).

Die Täuschung wird dadurch ausgeschlossen, daß durch Zusätze wie System ..., à la ..., d'après ... und dergleichen mehr der lediglich beschreibende Charakter des Namens zum Ausdruck gebracht wird[154]). Es besteht ferner gar kein Bedürfnis, solche Zeichen als trügerisch auszuschließen, die einen in der betreffenden Branche gänzlich unbekannten Namen enthalten, da alsdann die Konsumenten aus der Verwendung des Namens keine Schlußfolgerung ziehen, und somit eine Täuschung ausgeschlossen ist.

IV. Gewerbliche Auszeichnungen.

Neben den falschen Herkunftsbezeichnungen können zu Täuschungen Veranlassung geben Angaben ehrenvoller Auszeichnungen in Markenzeichen, über deren Echtheit der Zeicheninhaber sich nicht auszuweisen vermag. Darunter sind zu verstehen Auszeichnungen, Ausstellungspreise, Belohnungen, Diplome usw., die der Zeicheninhaber entweder gar nie empfangen hat oder wenn doch, sie eine Auszeichnung für eine andere Ware bedeuten, als für diejenige, für die sie markenmäßig verwendet wurde (Art. 14 Ziff. 4 und Art. 21 Markengesetz).

C. Verstoß einer Marke gegen die öffentliche Ordnung.

§ 11. Die Schutzfähigkeit schweizerischer Wappen und Hoheitszeichen.

Öffentliche Wappen oder andere als Eigentum eines Staates oder einer schweizerischen Gemeinde zustehende Zeichen, die in die Marke einer Privatperson aufgenommen werden, genießen gemäß Art. 3 Al. 2 des MSchG den Schutz des Gesetzes nicht.

Das Bundesgesetz zur Abänderung des MSchG vom 21. Dezember 1928 hat dem bei seinem Erlaß erst in Vorbereitung befindlichen Wappenschutzgesetz vorgreifend die Gründe, aus denen das Amt eine Marke zurückzuweisen hat, vermehrt durch den Ausschluß schlechthin von Marken, die enthalten:

a) schweizerische öffentliche Wappen, sie darstellende Fahnen, das eidgenössische Kreuz, charakteristische Bestandteile von Kantonswappen;

---

[154]) Adler, S. 104.

b) andere eidgenössische oder kantonale Hoheitszeichen, öffentliche schweizerische Kontroll- und Garantiezeichen und -stempel;
c) mit den sub a oder b genannten verwechselbare Zeichen. Marken mit gleichartigen Zeichen anderer Staaten sollen nur im Fall von Gegenrecht oder von Täuschungsgefahr beanstandet werden.

Für alle aufgeführten Fälle gilt, daß es gleichgültig ist, ob derartige Zeichen als Marke oder nur als Bestandteil ohne maßgebenden Einfluß auf den Gesamteindruck verwendet werden. Wird ein dem Gesetz nicht entsprechendes Zeichen als Marke angemeldet, so hat nach Art. 13bis und Art. 14 Ziff. 2 MSchG das Amt für geistiges Eigentum den Eintrag zu verweigern. Der Gesetzgeber wollte mit dem Verbot der Eintragung von öffentlichen Wappen und andern Hoheitszeichen, sowie von Kontroll- oder Garantiezeichen und Stempel verhindern, daß staatliche Autoritätszeichen für die Erwerbszwecke des Einzelnen ausgebeutet werden können. Sie sind Merkmale der öffentlichen Ordnung und unterstehen daher der für die Wahrung der öffentlichen Ordnung berufenen Staatsbehörde[155]).

Eine beliebige Verwendung der staatlichen Embleme würde gegen die nationale Würde verstoßen.

Aus dem Zweck und Sinn, den der Ausschluß öffentlicher Wappen verfolgt, ergibt sich, daß es dem betreffenden Gemeinwesen offenstehen muß, sein Wappen als Marke für seine Waren zu verwenden, falls es als Handelstreibender auftritt[156]). (Den entgegengesetzten Standpunkt, der uns aber nicht zutreffend erscheint, vertritt Adler[157].))

Außer den öffentlichen Wappen sind auch alle als Eigentum eines Staates anzusehenden Zeichen, d. h. Zeichen, auf deren Führung der Staat ein ausschließliches Recht hat, als Marken unzulässig. Darunter fallen öffentliche Siegel, Flaggen, militärische Zeichen, Sinnbilder der Nation, wie die Helvetia oder der deutsche Reichsadler, oder das Hakenkreuz, ferner auch Darstellungen auf Briefmarken, Münzen und dergleichen mehr.

Öffentliche Wappen und andere als Eigentum des Staates anzusehende Zeichen genießen in der Marke eines Privaten keinen Rechtsschutz (vgl. BGE 58 I, S. 113; Pr. 21, Nr. 76). Ist dagegen eine juristische Person des öffentlichen Rechts, wie die Eidgenossenschaft, ein Kanton, Bezirk oder eine Gemeinde Inhaberin eines solchen Zeichens, so muß dem Zeichen die Schutzfähigkeit zuerkannt werden. Kollektivzeichen, die öffentliche Wappen und dergleichen enthalten, müssen auch dann geschützt werden, wenn die Trägerin eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, die einzelnen Gewerbetreibenden, die dieses Zeichen markenmäßig verwenden aber Privatpersonen sind (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 16. Dezember 1929, S. 8; Osterrieth, S. 308; Wappengesetz Art. 2 Al. 2).

Im Markengesetz wird allerdings nicht ausdrücklich bestimmt, daß Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, verboten sind. Allein Doktrin und Praxis[158]) schließen dies aus der extensiven Interpretation von Art. 3 Ziff. 3 MSchG, wonach Zeichen, die gegen die guten Sitten verstoßen, nicht in die Marke aufgenommen werden können. Der Hauptfall — Gebrauch öffentlicher Wappen — wird übrigens im Gesetz besonders aufgeführt.

---

[155]) Katz, S. 10.
[156]) Vgl. Kohler, S. 166.
[157]) Adler, S. 159.
[158]) Kohler, S. 169; Seligsohn, S. 9; Allfeld, S. 282; Osterrieth, S. 310.

Die am 6. November 1925 revidierte Pariser Verbandsübereinkunft gab die nähere Veranlassung zum Erlaß des BG über den Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen vom 5. Juni 1931 (WSchG). Art. 6ter der genannten Pariser Verbandsübereinkunft verpflichtet die Verbandsländer:

1. Zur Verweigerung oder Ungültigerklärung der Eintragung und zum Verbot des Gebrauches als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Teile solcher
   a) von Staatswappen, Fahnen, oder andern staatlichen Hoheitszeichen, sowie von amtlichen Kontroll- und Garantiezeichen und -Stempel anderer Vertragsländer, sofern die Ermächtigung der zuständigen Behörden fehlt;
   b) von Zeichen, die heraldisch als Nachahmung der Zeichen sub. a erscheinen;
2. außerdem zum Verbot des unbefugten Gebrauches von Staatswappen anderer Vertragsländer im Geschäftsverkehr, sofern er zur Irreführung über die Herkunft von Erzeugnissen geeignet ist.

Das WSchG soll vorab die Grundlage abgeben, um gestützt auf Art. 6ter Par. Verb. Üb. den Schutz der eidgenössischen und kantonalen Zeichen von der in Art. 6ter genannten Art in den andern Verbandsländern beanspruchen zu können. Diesem Zweck entspricht der absolute Ausschluß von der Markeneintragung und vom markenmäßigen Gebrauch, den das WSchG vorsieht

1. für das eidgenössische Wappen und Kreuz, Kantonswappen und deren charakteristischen Bestandteilen, die Wappen darstellende Fahnen;
2. für andere eidgenössische oder kantonale Hoheitszeichen und Kontroll- oder Garantiezeichen und -Stempel: hinsichtlich dieser Zeichen ist nicht nur markenmäßiger, sondern — mit gewissen Ausnahmen — jeder Gebrauch untersagt.

Andern als markenmäßigen Gebrauch der in Ziffer 1 genannten Zeichen verbietet das Gesetz nur soweit, als er gegen die guten Sitten verstößt: die Hauptfälle eines solchen Verstoßes werden im Gesetz aufgezählt.

Im übrigen trifft das WSchG auch Bestimmungen zum Schutze von Angaben, die auf das eidgenössische Wappen oder Kreuz, auf Kantonswappen oder charakteristische Bestandteile solcher hinweisen („Schweizerwappen", „Schweizerkreuz"),

von Wappen, Kontroll- und Garantiezeichen und -Stempeln schweizerischer Bezirke, Kreise und Gemeinden, gewisser amtlicher Bezeichnungen, sowie nationaler Bild- und Wortzeichen.

Auch bezüglich der hievor genannten Zeichen wird die Markeneintragung teils absolut, teils unter bestimmten Voraussetzungen untersagt.

Vorsätzliche Übertretung der vom WSchG aufgestellten Verbote des Gebrauches bestimmter Zeichen, sowie des Inverkehrbringens verbotswidrig bezeichneter Gegenstände ist strafbar und wird als Offizialdelikt behandelt.

§ 12. Die Schutzfähigkeit ausländischer Wappen, Hoheits- und andern Zeichen.

Ausländische Wappen und Hoheitszeichen sind immer dann vom Schutz auszuschließen, wenn sie eine falsche Herkunftsbezeichnung darstellen, durch welche das Publikum getäuscht werden kann, MSchG Art. 14 Al. 2, WSchG Art. 11 (vgl. darüber die nähern Betrachtungen in § 10 oben). Damit soll jedoch nicht das ausländische Wappen oder Hoheitszeichen durch unsere Behörden geschützt werden, sondern lediglich das kaufende Publikum.

Besteht für die schweizerischen Verkehrskreise keine Täuschungsgefahr, so werden Wappen, Fahnen und andere Hoheitszeichen, amtliche Kontroll- und Garantiezeichen und Stempel, oder nationale Bild- und Wortzeichen anderer

Staaten, oder Zeichen, die mit den genannten verwechselt werden können, als Fabrik- und Handelsmarken oder als Bestandteile von solchen nur dann als unzulässig erachtet, soweit der Schweiz für gleichartige eidgenössische und kantonale Zeichen Gegenrecht gehalten wird (Art. 10 WSchG MSchG Art. 13 bis).

Soweit nicht staatsvertragliche Bestimmungen Anwendung finden, stellt der Bundesrat fest, ob und inwieweit ein anderer Staat der Schweiz Gegenrecht hält. Seine Feststellung ist für die Gerichte verbindlich.

§ 13. Das Rote Kreuz.

Mit den öffentlichen Wappen im Zusammenhang steht das Wort und Bildzeichen des Roten Kreuzes. Durch das BG vom 14. April 1910 betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes, das in Ausführung der internationalen Übereinkunft vom 6. Juli 1906 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Feld, erlassen wurde, ist die Führung desselben im Verkehr, in Wort oder Bild verboten[159]).

Die genannte Übereinkunft hat eine neue Fassung erhalten durch das Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Felde vom 27. Juli 1929. In Art. 28 dieser Übereinkunft verpflichteten sich die Regierungen der Vertragsparteien, sofern deren Gesetzgebung nicht schon ausreichend sein sollte, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, daß Privatpersonen oder nicht berechtigte Gesellschaften vom Zeichen des Roten Kreuzes oder von den Worten „Rotes Kreuz" oder „Genfer Kreuz", sowie von allen Zeichen und Worten, die eine Nachahmung darstellen zu Handelszwecken oder zu irgend einem andern Zwecke Gebrauch machen.

Das Rote Kreuz darf insbesondere nicht als Markenzeichen, weder als Bild-, Wort- oder Kombinationsmarke, Verwendung finden. Auch sind Bestandteile des Roten Kreuzes als Wort oder Bild in einem Zeichen nicht verwendbar. Das gleiche gilt für Zeichen, die mit dem Roten Kreuze verwechselbar sind.

In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß in Art. 28 der genannten Übereinkunft sich die Vertragsstaaten im Hinblick auf die der Schweiz durch die Annahme der umgestellten eidgenössischen Landesfarben erwiesene Ehrung verpflichten, zu verhindern, daß Privatpersonen oder Gesellschaften vom Wappen der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder von Zeichen, die eine Nachahmung darstellen, als Fabrik- oder Handelszeichen oder als Bestandteil solcher Zeichen Gebrauch machen.

3. Kapitel.

Die relative Eintragungsfähigkeit einer Marke.

§ 14. Das Verhältnis zwischen dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum und den Gerichten bei den Fragen der relativen Eintragungsfähigkeit eines Zeichens.

Wenn eine Marke eingetragen werden soll, so unterliegt sie einer, wenn auch beschränkten Überprüfung durch die Verwaltungsbehörden. Diese administrative Überprüfung wird vorgenommen durch das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum.

---

[159]) SIZ 7, S. 37 ff.; Prop. ind. 22 S. 3 ff.

Das Amt hat bei jeder Zeichenanmeldung zu prüfen:

1. die *Unterscheidungsfähigkeit* eines Zeichens. Erachtet das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, daß ein angemeldetes Zeichen sich von einem schon eingetragenen Zeichen nicht genügend unterscheidet, so macht es hievon dem Anmelder konfidentiell Mitteilung. Diese Mitteilung wird auch avis confidentiel genannt (Art. 13 Al. 2 MSchG und Vollziehungsverordnung vom 24. April 1929 Art. 11). Auf Verlangen des Anmelders ist das Zeichen jedoch trotz der Mitteilung einzutragen, denn die Eintragung geschieht auf Verantwortlichkeit des Anmelders gemäß Art. 13 Al. 2 erster Satz MSchG. Das Amt ist auch nicht verpflichtet, bezüglich der Unterscheidungskraft besonders Umschau zu halten; ebenso ist die Unterlassung der Mitteilung bedeutungslos für die Schutzfähigkeit des Zeichens und gibt dem Anmelder keinerlei rechtliche Ansprüche gegenüber dem Amt;

2. ob die Marke als wesentlicher Bestandteil ein als *Gemeingut* anzusehendes Zeichen enthalte;

3. ob die Marke unsittlich oder täuschend sei, eine falsche Herkunft oder eine falsche gewerbliche Auszeichnung zum Gegenstand habe (Art. 13bis und 14 MSchG);

4. ob die Marke, sofern es sich um das Zeichen einer Privatperson handelt, ein öffentliches Wappen, ein staatliches Hoheitszeichen oder Bestandteile von solchen enthalte.

Treffen solche Gründe zu, so ist die Eintragung der betreffenden Marke in das Markenregister zu verweigern, die Anmeldung zurückzuweisen. Gegen die Verweigerung der Eintragung einer Marke durch das Amt für geistiges Eigentum steht dem Anmelder als einziges Rechtsmittel die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zu (Art. 16bis, Al. 2 MSchG: Art. 8 VDG u. Anhang I Al. 1 VDG).

Wird entgegen den Bestimmungen von Art. 13bis und 14 MSchG ein Zeichen eingetragen, so kann das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die Löschung solcher Marken von Amtes wegen anordnen (Art. 16bis Al. 1 MSchG). Gegen die Anordnung der Löschung durch das Justiz- und Polizeidepartement steht dem Markenberechtigten ebenfalls die Verwaltungsbeschwerde an das Bundesgericht zu.

Die Entscheide des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum sind für die Gerichte jedoch völlig unverbindlich, denn die Eintragung ins Markenregister schränkt die gerichtliche Überprüfung einer Marke in keiner Weise ein. Diese kann sowohl im Wege des Zivil- wie auch des Strafprozesses erfolgen (OG Art. 29 Al. 1 und 24ff. MSchG). Die Gerichte haben sich bei den Fragen der absoluten Eintragungsfähigkeit einzig mit den abweisenden Entscheiden nicht zu befassen. Hier allein ist somit das Erkenntnis der Administrativorgane einzig maßgebend, so daß also bei einem negativen Entscheid der Administrativbehörden das Zeichen vom Eintrag ausgeschlossen ist.

Lautet jedoch der Entscheid positiv, wird also das Zeichen als Marke eingetragen, so sind die Gerichte dadurch in keinerlei Weise gebunden, sie können dem Zeichen den Schutz versagen, wenn sie es für richtig finden. Der Eintrag eines Zeichens in das Markenregister bietet somit dem Anmelder keinerlei Gewähr dafür, daß die Marke nun auch wirklich geschützt sei. Ein eingetragenes Zeichen kann daher, obschon es durch jahrelange intensive Reklame mit erheblichem Arbeits- und Kostenaufwand zu einer beliebten und äußerst wertvollen Marke geworden ist, möglicherweise durch die Gerichte plötzlich für schutzlos erklärt

werden (vgl. den Rachenputzer-Entscheid in BGE 52 II, S. 407). Diese Gefahr ist besonders dann vorhanden, wenn das BG. das hier in letzter Linie immer zu entscheiden haben wird, gegenüber dem Amt für geistiges Eigentum eine prinzipiell verschiedene Stellung einnimmt, wie z. B. bei den Zahlen- und Buchstabenmarken[160]).

§ 15. Das Warenverzeichnis.

Bei der Registrierung der Marke muß der Hinterleger dem Eintragungsamte mitteilen, für welche Waren das Zeichen Anwendung finden soll (MSchG Art. 12 lit. a). Grundsätzlich soll das Warenverzeichnis nur diejenigen Waren enthalten, für die das Zeichen verwendet werden soll (BGE 53 II, S. 361 ff.), denn die Marke ist nur für diejenigen Waren zeichenrechtlich geschützt, für die es benützt wird[161]).

Der Inhaber, der seine Marke nur für einen Teil der im Warenregister verzeichneten Waren benützt, hat bezüglich der nichtgebrauchten Waren, sofern sie von den ersteren „ihrer Natur nach gänzlich abweichen" (BGE 52 II 335) kein materielles Recht und kann in der Regel von Dritten, welche die Marken für diese Waren tatsächlich gebrauchen, gezwungen werden, sein Warenverzeichnis dementsprechend einzuschränken. Benützt aber der Markeninhaber sein eingetragenes Zeichen für Güter, die nicht im Warenverzeichnis aufgeführt und diesen auch nicht gleichartig sind, so hat er trotz der Unvollständigkeit des Markenregisters ein materielles Recht. Hinsichtlich der nicht eingetragenen Waren jedoch hat er keinen formellen Schutz, sondern nur den aus unlauterem Wettbewerb[162]).

Gemäß Art. 6 Abs. 3 MSchG tritt eine Kollision zwischen mehreren gleichen oder ähnlichen Marken nicht ein, wenn die Waren, für die sie verwendet werden, ihrer Natur nach gänzlich voneinander abweichen. Es wird damit der Umfang der geschützten Erzeugnisse von Rechts wegen ausgedehnt auf alle diejenigen, die von den mit der Marke versehenen ihrer Natur nach *nicht gänzlich* abweichen. Durch diesen erweiterten Begriff der Warenähnlichkeit wird der Schutzbereich der Marke erweitert (BGE 38 II 708).

Läßt ein Gewerbetreibender sein Warenzeichen bei der Eintragung in das Markenregister auch auf sog. Vorratswaren ausdehnen, so muß er diese innert angemessener Zeit in seine geschäftliche Tätigkeit einbeziehen. Der Grundsatz, daß es mit Bezug auf den speziellen Markenschutz auf die Führung der Waren und deren Gleichartigkeit mit andern Erzeugnissen ankomme, muß aber eine Ausnahme erfahren. Eine Berücksichtigung der besondern Umstände und der besondern Art des Gewerbebetriebes und seiner wirtschaftlichen Bedürfnisse ist immer geboten. Niemals läßt sich voraussehen, wie ein Gewerbebetrieb sich entwickeln wird. Es liegt durchaus im Bereich des Möglichen, daß ein äußerer Zwang den Gewerbetreibenden hindert, seinen Betrieb in der von ihm gedachten Zeit auf die im Warenverzeichnis angegebenen Vorratswaren zu erweitern. Bei einer Löschungsklage gegen registrierte aber noch nicht verwendete Vorratswaren soll deshalb stets das Gesamtbild des Falles untersucht werden[163]).

Es muß jedoch dabei vermieden werden, daß auf Kosten des freien Wettbewerbes — der dadurch unter Umständen willkürlich stark gehemmt oder gar

---

[160]) Vgl. Kritik dieses Zustandes in Wieland in SJZ 23, S. 200 ff.

[161]) BGE 24 II 339 und 703; 53 II 362; v. Waldkirch, S. 13.

[162]) v. Waldkirch, S. 14.

[163]) RGZ 102, S. 396; 103, S. 83; GRUR 1928, S. 33 ff.

lahmgelegt werden könnte — der Markenschutz eine allzugroße Ausdehnung erfährt (vgl. JW 1928, S. 339).

Tritt jedoch der Fall ein, daß die Marke eines Unternehmers in der Öffentlichkeit bereits einen Begriff bildet, und würde der Inhaber eines ganz andern Betriebes das gleiche Markenzeichen für ganz andere Waren benutzen, so daß das Publikum an eine Ausdehnung des ersten Betriebes glauben müßte, so sollte dem Inhaber des zweiten Unternehmens — selbst wenn sich sein eingetragenes Warenverzeichnis auf die von ihm geführten Waren beschränkt — der Gebrauch der bekannten Marke untersagt sein. Es ist klar, daß der Ruf einer verkehrsbekannten Marke für jede Ware wirbt, die unter der gleichen oder zum verwechseln ähnlichen Bezeichnung vertrieben wird. Die Ähnlichkeit oder Gleichheit der Bezeichnung würde bei einem Teile des Publikums die Vermutung entstehen lassen, es bestünden zum mindesten Beziehungen, die aber tatsächlich nicht existieren zwischen den verschiedenen Betrieben. Solche Folgen der Mitbenutzung von Marken sind aber mit dem Sinn und Geist des Markenschutzgesetzes nicht vereinbar.

§ 16. Die rechtlichen Folgen der Registrierung eines Markenzeichens.

Nach schweizerischem Recht erzeugt nicht erst ein bloßer formeller Akt verwaltungsrechtlicher Art ein Recht an der Marke. Dieses Recht erwirbt der Gewerbetreibende schon durch den tatsächlichen Gebrauch der Marke[164]). Läßt er jedoch die Marke eintragen, so steigert sich sein gewöhnliches Recht an dieser zum qualifizierten Markenrecht[165]). Die Registrierung ist für das Recht am Zeichen deklarativ[166]). Sie stellt nur das Recht des Markeninhabers, und ferner fest, daß er auch der wahre Berechtigte sei[167]). Diese Präsumtion kann jeder älter Berechtigte durch Gegenbeweis der frühern Benutzung des Zeichens umstoßen[168]). Denn nicht die Priorität des Eintrags, sondern der erste befugte Gebrauch der Marke — auch wenn er im Ausland erfolgt — ist[169]) dafür entscheidend, wer der wahre Berechtigte ist[170]). Die Priorität der Hinterlegung läßt jedoch die Erstbenützung vermuten[171]).

Die Berücksichtigung auch des Markengebrauchs im Ausland ist in der Literatur auf entschiedene Kritik gestoßen. In einem neuesten Entscheid (s. BGE 63 II 121) hat sich das BG mit dieser Kritik befaßt. Nach den Umständen des konkreten Falles hatte es sich über das Festhalten oder Aufgeben seines angefoch-

---

[164]) BGE 7, S. 391; 9, S. 478; 11, S. 505; 12, S. 188; 17, S. 262 und 651; 24 II 336ff.; 25 II 774; 26 II 649ff.; 27 II 617; 28 II 557; 36 II 258; 43 II 103; 47 II 356; 50 I 330; 53 II 361; 56 II 412; Pr. 20. Nr. 11; Waldkirch, E. v. a. a. O., S. 127ff.; so auch in Frankreich, während in Deutschland der Schutz des Zeichens nur von der Eintragung abhängig ist, vgl. Pisko, S. 374; Seligsohn, S. 285.

[165]) BGE 43 II 102.

[166]) BGE 26 II 649; 27 II 557; 28 II 557; 43 II 103 und 248.

[167]) BGE 7, S. 391; 9, S. 478; 10, S. 364; 11, S. 493; 16, S. 298; 17, S. 262; 23, S. 649; 25 II 774; 43 II 102ff. und 268/69; 53 II 361.

[168]) BGE 7, S. 391; 9, S. 478; 43 II 102ff. und 248ff.; 47 II 356ff.; Dunant, S. 223.

[169]) BGE 26 II 644ff.; 36 II 258; 43 II 103 und 251; 47 II 356; 56 II 412; Dunant, S. 225; Chenevard I, S. 256ff.

[170]) BGE 7, S. 391; 9, S. 478; 11, S. 505; 12, S. 188; 17, S. 262 und 651; 25 II 774; 26 II 649/50; 35 II 338; 36 II 258; 43 II 100ff. und 251; 47 II 356 und 363; 50 I 330; 53 II 361; 56 II 412; Dunant, S. 139.

[171]) BGE 36 II 258.

tenen Standpunktes nicht schlüssig zu machen. Immerhin lassen seine Ausführungen damit rechnen, daß es auf die Anerkennung der prioritätsbegründenden Wirkung des Auslandsgebrauches zurückkommen könnte.

Während die Eintragung, wie wir gesehen haben, für das Individualrecht an der Marke nur deklarative Bedeutung hat, ist sie hingegen für den erhöhten Schutz aus Markenrecht konstitutiv[172]), indem die Registrierung des Zeichens Voraussetzung ist, um gegen dessen Verletzung den qualifizierten Schutz des MSchG genießen zu können. Die nicht eingetragenen Markenzeichen hingegen genießen diesen Schutz nicht, und die Verletzung solcher Zeichenrechte kann nur nach den allgemeinen Grundsätzen über den unlautern Wettbewerb (OR 48ff.) verfolgt werden[173]).

[172]) BGE 7, S. 391; 9, S. 478; 22, S. 91; 43 II 102ff.

[173]) Seit dem grundlegenden Entscheid in BGE 22, S. 585.

Literaturverzeichnis

I. Rechtsquellen.

BG betr. den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. 9. 1890, abgeändert durch BG vom 21. 12. 1928.

Vollziehungsverordnung zum BG vom 26. 9. 1890.

BG betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes vom 14. 4. 1910.

Schweizerisches Obligationenrecht vom 30. 3. 1911.

BG über die eidg. Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege vom 11. 6. 1928.

Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. 3. 1882 zum Schutze des gewerblichen Eigentums, revidiert in Brüssel am 14. 12. 1900, in Washington am 2. 6. 1911 und im Haag am 6. 11. 1925.

Madrider Übereinkunft vom 14. 4. 1891 betr. die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken, revidiert in Brüssel am 14. 12. 1900, in Washington am 2. 6. 1911 und im Haag am 6. 11. 1925.

BG über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 22. 3. 1893, abgeändert durch BG vom 28. 6. 1895, 24. 6. 1904, 6. 10. 1911, 24. 6. 1919, 25. 6. 1921, 11. 6. 1928.

Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Felde vom 27. 7. 1929.

BG zum Schutz öffentlicher Wappen und andern öffentlichen Zeichen vom 5. 6. 1931.

II. Literatur.

Adler Emanuel, System des österreichischen Markenrechts, Wien 1909.

Allfeld Philipp, Kommentar zu den Reichsgesetzen über das gewerbliche Urheberrecht, München 1904.

Abel Paul, System des österreichischen Markenrechts, Wien und Leipzig 1908.

Allart Henri und André, Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce, Paris 1914.

Braun Alexander, Nouveau traité des marques de fabrique et de commerce, 1880.

Bry, La propriété industrielle, 1914.

Callmann Rudolf, Der unlautere Wettbewerb (Kommentar), 2. Auflage, Berlin 1931.

Chenevard Charles, Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale, 2 vol., Genf 1914.

Curti Arthur, Recht der Marken, Erfindungen, Muster und Modelle in der Schweiz, Zürich 1909.

Derenberg Walter, Warenzeichen und Wettbewerb in den Vereinigten Staaten von Amerika, Berlin 1931.

Dunant Philippe, Traité des marques de fabrique et de commerce, Genf 1898.

Darras A., Nouveau traité sur les marques de fabrique et de commerce, Arras 1885.

Elster Alexander, Urheber-, Erfinder-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Berlin 1928.

Endemann, Die Zahl als Warenzeichen.

Germann O. A., Vorarbeiten zur eidg. Gewerbegesetzgebung, Basel 1927.

Gierke Otto, Das deutsche Privatrecht, allgemeiner Teil und Personenrecht, Berlin und Leipzig 1895.

Hagens Alfred, Warenzeichenrecht (Kommentar), Berlin und Leipzig 1927.

Katz Edwin, Weltmarkenrecht, Berlin 1926.

Kohler Josef, Industrierechtliche Abhandlungen und Gutachten, Heft 1, Berlin 1895.

— Warenzeichenrecht, 1910 (zitiert mit Kohler).

— Der unlautere Wettbewerb, 1914.

Kolb Walter, Die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit eines Warenzeichens, Diss., Bern 1930.

Köhler Walter, Verwechslungsgefahr im Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht unter Berücksichtigung des englischen und französischen Rechts, Berlin 1933.

Mackenroth A., Nebengesetze des schweizerischen Obligationenrechts, Anhang zum Kommentar des schweiz. Obligationenrechts von A. Schneider, Zürich 1898.

Meili Friedrich, Markenstrafrecht 1888.

Osterrieth Albert, Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, Leipzig 1908.

Pinzger Werner und Heinemann Felix, Das deutsche Warenzeichenrecht (Kommentar), Berlin 1926.
Pisko Oskar, Warenzeichenrecht (erschienen in Ehrenbergs Handbuch des Handelsrechts, Bd. 2), Leipzig 1918.
Pouillet Eugène, Traité de marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres, 3me éd., Paris 1892, 6me éd., Paris 1912.
Rosenthal Alfred, Wettbewerbsgesetz nebst den materiellen Bestimmungen des Warenzeichengesetzes, Berlin 1930.
Schuler Hans, Die concurrence déloyale und ihre Beziehungen zu Namen, Firma, Marke, Fabrik- und Geschäftsgeheimnis, Diss., Zürich 1895.
Schuppli Ernst, Die Wortmarke, Diss., Bern 1912.
Seligsohn Arnold, Warenzeichenrecht, 3. Aufl., Leipzig 1925.
Teutsch Albert, Rechtliche Natur und Inhalt des Markenrechts nach dem Reichsgesetz vom 30. November 1874, Diss., Erlangen 1893.
Waldkirch Eduard von, Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem Recht, Separatabdruck aus Z.f.S.R. n. F., Bd. 50.
Weiß Theodor, Die concurrence déloyale, 1908.
Wieland Albert, Unerfreuliches und Unpraktisches aus dem schweizerischen Warenzeichenrecht (erschienen in SJZ, Bd. 23, S. 193ff. und 211ff.).

III. Periodische Schriften.

Blätter für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (Bl. zit. nach Jahrgang).
Blätter für Zürcherische Rechtsprechung (Bl.f.Z.R. zit. nach Jahrgang).
Die Praxis des Bundesgerichts (Pr. zit. nach Band).
Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts (BGE zit. nach Band).
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (RGZ zit. nach Band).
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Zeitschrift des deutschen Vereins für den Schutz des gewerblichen Eigentums (GRUR zit. nach Jahrgang).
Juristische Wochenschrift (JW zit. nach Jahrgang).
La semaine judiciaire (sem. jud. zit. nach Jahrgang).
Markenschutz und Wettbewerb, Monatsschrift für Marken-, Patent- und Wettbewerbsrecht (MuW zit. nach Band in römischen Zahlen von I—16, der anschließende Band umfassend die Monatsschriften vom 1. Oktober 1927 bis 31. Dezember 1928, als Jahrgang 1927/28, die folgenden Bände nach Kalenderjahren in arabischen Zahlen).
Schweizerische Juristenzeitung (SJZ zit. nach Band).
Zeitschrift des bernischen Juristenvereins (ZBJV zit. nach Band).
Propriété industrielle, organe officiel du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle (Propr. ind.).